

BBLP  
MEYER LUSTENBERGER  
Postfach  
CH-8029 Zürich

Standort: G63

Klassifikation: 86



**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**



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

**Heft 1 1977 Fascicule 1**

## Inhaltsverzeichnis

### *Schweizerische Rechtsprechung*

Thomas Rüede, Zürich

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| I. Patentrecht . . . . .              | 3  |
| II. Muster- und Modellrecht . . . . . | 52 |
| III. Markenrecht . . . . .            | 52 |
| IV. Wettbewerbsrecht . . . . .        | 69 |
| <i>Buchbesprechungen</i> . . . . .    | 81 |

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**



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

# Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| <i>Jahresbericht</i> .....  | 97  |
| <i>Die Problematik der Lizenzverträge in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft</i> |     |
| Georges Gansser, Basel .....  | 125 |
| <i>Neues im österreichischen Patentwesen</i>  |     |
| Hans Collin, Wien .....   | 132 |
| <i>Schweizerische Rechtsprechung</i>  |     |
| Thomas Rüede, Zürich  |     |
| I.    Patentrecht .....   | 138 |
| II.   Muster- und Modellrecht .....   | 154 |
| III.  Markenrecht .....   | 154 |
| <i>Buchbesprechungen</i> .....  | 233 |

# Schweizerische Rechtsprechung

Thomas Rüede, Zürich

## I. Patentrecht

*PatG Art. 1 Abs. 1*

*Die Auffassung des Amtes, die erfindungsgemässe Pille zur Verhinderung oder Milderung schädlicher Einflüsse von Strahlungen auf den menschlichen Körper könne den ihr zugeschriebenen Zweck nicht erfüllen, ist eine tatsächliche Feststellung, an die das Bundesgericht zwar nicht gebunden ist, von der es jedoch nicht ohne Not abweicht.*

*Hat es bei dieser Feststellung sein Bewenden, so hat das Amt die gewerbliche Anwendbarkeit und damit die Patentierbarkeit mit Recht verneint.*

*Le point de vue du Bureau, qui conclut que la pilule inventée n'est pas à même de remplir le but qui lui est attribué, à savoir prévenir ou atténuer les effets nuisibles des radiations sur le corps humain, est une constatation de fait, qui certes ne lie pas le Tribunal fédéral, mais dont il ne s'écartera pas sans nécessité.*

*Lorsqu'il faut s'en tenir à cette constatation, c'est à bon droit que le Bureau a nié l'utilisation industrielle et par conséquent la brevetabilité.*

PMMBI 16 (1977) I 9 f, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 18. November 1976 i.S. Christen gegen das Amt.

*Erwägungen:*

1. Die Beschwerde wendet sich gegen die Auffassung des Amtes, wonach die im Patentgesuch umschriebene Pille den ihr zugeschriebenen Zweck, schädliche Einflüsse von Strahlungen auf den menschlichen Körper zu verhindern oder zu mildern, nicht erfüllen könne.

Ob diese Auffassung standhält, ist eine Tatfrage. Das Bundesgericht darf sie überprüfen, da es an die Feststellung des Sachverhaltes nicht gebunden ist (Art. 105 OG). In technischen Fragen weicht es jedoch nicht ohne Not von den Feststellungen des Amtes für geistiges Eigentum ab, da diese, weil sie auf Fachkunde beruhen, dem Gutachten technischer Sachverständiger gleichkommen (BGE 91 I 154).

2. Die Anbringen der Beschwerde lassen an der Richtigkeit der Feststellungen des Amtes nicht zweifeln. Der Beschwerdeführer setzt sich mit den technischen Argumenten des Amtes nicht auseinander. Das tun auch die eingereichten zwei Artikel aus “Bild der Wissenschaft” nicht, mit denen der Beschwerdeführer nur dartun könnte und offenbar dartun will, dass elektromagnetische Strahlungen vielleicht zu Krankheiten, besonders zu Krebs führen. Was aus dem weiteren angerufenen Schrifttum abzuleiten sei, sagt der Beschwerdeführer nicht. Er behauptet nicht, es befasse sich mit seiner Erfindung und lasse auf deren physikalische und biologische Wirksamkeit schliessen. Auch die weiteren Ausführungen der Beschwerde widerlegen die technischen Argumente des Amtes nicht. Das gilt vorab vom Vorbringen, der Patient brauche keine Fernsehantenne oder Radioantenne nachzutragen. Das Amt unterstellt nicht, eine solche sei Merkmal der zur Patentierung angemeldeten Pille. Es räumt in der Beanstandung des Gesuches ausdrücklich ein, der Beschwerdeführer denke offenbar gar nicht an die Beeinflussung seines elektromagnetischen Schwingungskreises durch ein äusseres elektromagnetisches Feld, wie z.B. das eines Fernsehsenders, denn er wolle Strahlungen gegenteils vernichten. Mit dem Hinweis des Beschwerdeführers auf die Kleinheit der Pille und der Behauptung, dass der Arzt diese “an der richtigen Stelle mit signifikanten Erfolgen anwenden könne”, ist gegen die technischen Überlegungen des Amtes ebenfalls nicht aufzukommen. Die Ausführungen über ein Dschungel von Medikamenten schliesslich gehen an ihnen ebenfalls vorbei.

Es besteht daher kein Anlass, von den Feststellungen des Amtes über die Untauglichkeit der angemeldeten Erfindung zur Erreichung des ihr zugeschriebenen Zweckes abzuweichen oder sie durch Befragung weiterer Sachverständiger überprüfen zu lassen.

3. Hat es bei diesen Feststellungen sein Bewenden, so hat das Amt die gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung und damit deren Patentierbarkeit mit Recht verneint. Der Beschwerdeführer bringt denn auch nicht vor, es habe den Rechtsbegriff der gewerblichen Anwendbarkeit im Sinne des Art. 1 Abs. 1 PatG verkannt.

*PatG Art. 1 und 3; VwVG Art. 32*

*Älteres Recht:*

*– Ein früheres, zur Zeit der Anmeldung des jüngeren Patentgesuchs noch nicht veröffentlichtes Patentgesuch gehört nicht zu dem für das jüngere Patentgesuch massgebenden Stand der Technik und kommt als älteres Recht nur in Betracht, wenn die beanspruchten Erfindungen identisch sind.*

- *Erfindungsidentität liegt vor, wenn die Aufgabenstellung der jüngeren mit der der älteren Anmeldung übereinstimmt, und wenn zur Lösung der übereinstimmenden Aufgabe die gleichen Mittel mit durchwegs gleicher Wirkungsweise herangezogen werden.*

*Patentfähige Erfindung:*

- *Neuheit und technischer Fortschritt sind im Vergleich mit jeder einzelnen dem Stand der Technik angehörenden Entgegenhaltung zu prüfen.*
- *Der schöpferische Gedanke ist im Hinblick auf den gesamten dem Fachmann bekannten Stand der Technik zu beurteilen.*

*Verspätete Parteivorbringen:*

- *Erst nach Abschluss des Einspruchsverfahrens nahmhaft gemachte Entgegenhaltungen sind verspätete Parteivorbringen.*

*Droit antérieur:*

- *Une demande de brevet non encore publiée lors du dépôt d'une demande de brevet postérieure n'appartient pas à l'état de la technique valable pour la demande postérieure; elle ne constitue un droit antérieur que si les inventions revendiquées sont identiques.*
- *Il y a identité d'inventions lorsque les buts visés coïncident et que les moyens mis en oeuvre pour y parvenir ainsi que les effets qu'ils engendrent sont les mêmes.*

*Invention brevetable:*

- *La nouveauté et le progrès technique se jugent par rapport à chaque antériorité de l'état de la technique prise individuellement.*
- *L'idée créatrice doit être appréciée par rapport à l'ensemble de l'état de la technique connu de l'homme du métier.*

*Allégués tardifs:*

- *Constituent des allégués tardifs les antériorités qui ne sont citées qu'après clôture de la procédure d'opposition.*

PMMBI 15 (1976) I 65 ff, *Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 23. April 1967 i.S. Gebrüder Junghans gegen Ebauches SA*

*Aus den Erwägungen:*

2. Pour qu'une demande de brevet puisse être rejetée en vertu de l'art. 3, 3e al. LBI, il faut qu'il y ait identité entre l'invention qui en fait l'objet et celle appartenant au déposant se prévalant du dépôt antérieur (FBDM 1967 I 30 et 1968 I 16). En l'espèce, il est incontestable qu'il y a identité de but entre les inventions considérées et que, pour atteindre ce but, il est fait appel à des moyens en soi semblables:

un circuit RC dans le circuit d'entretien du résonateur pour le démarrage et l'entretien d'un régulateur oscillant de pièce d'horlogerie, et cela grâce à une seule impulsion motrice par oscillation. Il est non moins incontestable que la disposition de ces moyens est différente dans l'invention en cause et dans la demande no 6762/66, jouissant du dépôt antérieur. A juste titre, la Section des brevets relève que "notamment la liaison du condensateur à l'émetteur du transistor à travers la source de courant ne se retrouve pas dans cette demande".

Le principe de fonctionnement est le même dans les deux cas, mais uniquement pendant le régime oscillatoire stationnaire, donc lors du fonctionnement normal à amplitude constante. Il diffère lors de l'enclenchement de la source d'énergie, le régulateur oscillant étant à l'arrêt: dans le cas de la demande no 6762/66, le condensateur est chargé lentement par le courant traversant la résistance; le transistor est également débloqué lentement et le démarrage se fait au moyen d'une oscillation de relaxation. Cela suffit à montrer que l'identité d'invention exigée par la jurisprudence n'est pas réalisée en l'occurrence et qu'en conséquence l'opposition fondée sur l'existence d'un droit antérieur doit être rejetée.

3. Les antériorités produites par la recourante après la décision de la Section des brevets sont à considérer comme des "allégués tardifs", conformément à l'art. 32, 2e al. LPA. Quelle que soit leur pertinence, ces publications ne sauraient être considérées "en liaison" avec la demande no 6762/66 qui, elle, n'est pas une antériorité puisqu'elle n'a pas été publiée avant le 9 mai 1963, jour de dépôt de la demande litigieuse.

A l'instar des antériorités citées au cours de la procédure devant l'Examinateur et devant la Section des brevets, celles avancées tardivement par la recourante ne sauraient détruire la nouveauté de l'invention définie sous lettre B ci-dessus. La recourante ne prend du reste même pas la peine d'analyser en tous points la revendication attaquée en fonction des deux antériorités qui, selon elle, "anticipent" cette revendication. Or les circuits exposés dans le brevet français sont du type série, alors que le circuit RC de la demande litigieuse est un circuit en parallèle. Dans la demande allemande, on a affaire à un oscillateur à résonateur sonore et la combinaison RC sert à stabiliser l'amplitude, alors que dans l'invention attaquée, le circuit RC est essentiel pour assurer l'impulsion de démarrage du régulateur. Quant au brevet suisse cité lors de l'audience du 23 avril 1976, il porte sur une montre à diapason dont les caractéristiques constructives sont différentes de celles revendiquées dans la demande 5816/63. Ce brevet n'a d'ailleurs pas été produit en tant qu'antériorité destructrice de nouveauté.

4. Pour juger du progrès technique, il y a lieu de comparer la pièce d'horlogerie définie dans la revendication litigieuse à chaque antériorité individuelle, faisant partie de l'état de la technique au jour du dépôt, soit le 9 mai 1963 (ATF 94 II 323, FBDM 1962 I 46/7, consid. 2e et 2b). Le mémoire exposé suisse no 6762/66 en est exclu puisqu'il n'a été publié que le 15 septembre 1969.

La demande de brevet no 5816/63 concerne un circuit d'entretien d'une pièce d'horlogerie électrique à régulateur oscillant. Le dispositif a pour but de réaliser

l'entretien du balancier dans le régime dit "à coup perdu", c'est-à-dire au moyen d'une seule impulsion par oscillation. Or, il est bien connu que les impulsions exercées sur un balancier nuisent à l'isochronisme; un entraînement au moyen d'une seule impulsion par oscillation est donc avantageux. En sus, le dispositif doit assurer la fonction d'un démarrage sûr.

Le brevet suisse no 354 032 avancé en procédure d'opposition mentionne bien la possibilité de ne conserver qu'une impulsion par oscillation, mais il ne décrit aucune forme d'exécution réalisant cette condition ni ne donne d'indication précise pour y parvenir. Les deux opposantes citent encore le brevet français no 1267650 dont la figure 11 présente une analogie certaine avec la pièce d'horlogerie revendiquée. Toutefois, dans ce brevet, il n'est fait usage que d'un seul aimant, de sorte que les tensions induites dans la bobine caprice sont différentes de celles qui sont obtenues dans la pièce d'horlogerie revendiquée et qu'à chaque oscillation le balancier est soumis à deux impulsions motrices. Le dispositif selon le brevet français ne fonctionne donc pas "à coup perdu". Certes, le schéma selon la figure 11 est auto-démarrant, mais comme le relève à juste titre la déposante, le démarrage n'est pas instantané; il en est apparemment de même des circuits basculeurs du brevet suisse no 354032, dont les impulsions provoquent l'oscillation du balancier avec une amplitude progressivement croissante jusqu'au fonctionnement normal.

Les brevets suisse et français nouvellement cités en procédure de recours, concernent des pièces d'horlogerie du genre de celle faisant l'objet de la demande de brevet no 5816/63. Les circuits exposés dans ces documents comprennent des circuits RC, mais ils sont sans exception du type série. Le circuit RC en parallèle étant justement essentiel pour assurer l'intense impulsion de démarrage du régulateur, il faut donc écarter d'emblée ces antériorités. Il en va de même du brevet allemand, qui montre un schéma de circuit semblable à celui de la demande litigieuse. Toutefois, le but poursuivi par les exemples d'exécution décrits dans le brevet allemand est différent: il s'agit d'un régulateur sonore et la combinaison RC sert à en stabiliser l'amplitude. Le choix de la constante de temps du circuit RC est en outre déterminé par le besoin de transformer un signal de forme sinusoïdale, proportionnel à la vitesse du résonateur, en une impulsion courte, tandis que la demande litigieuse applique un autre critère, à savoir celui de supprimer ces impulsions en dehors de la position d'équilibre pour le circuit d'entretien du balancier. Le brevet suisse présenté tardivement lors de la séance du 14 avril 1976, ne saurait pas non plus, et pour les mêmes raisons, influencer la décision à prendre et ne doit donc pas, puisque n'étant pas décisif selon l'art. 32 al. 2 LPA, être pris en considération.

Il y a donc lieu d'admettre que le but de la pièce d'horlogerie définie dans la revendication de la demande de brevet no 5816/63, à savoir le régime "à coup perdu" associé à un démarrage instantané du régulateur, est atteint par un minimum de composantes et d'une manière qui n'avait pas été divulguée par les an-

tériorités contenues dans l'état de la technique pertinent. La revendication présente donc un progrès technique clairement reconnaissable par rapport à cet état de la technique et satisfait ainsi aux exigences de brevetabilité.

5. Pour être brevetable, la pièce d'horlogerie revendiquée doit en outre découler d'une idée créatrice, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été, à la date du dépôt, à la portée de tout homme du métier, bien instruit dans sa profession et connaissant les antériorités constituant l'état de la technique. Pour en juger, on prendra en considération l'ensemble complexe des éléments connus à la date déterminante (FBDM 1962 I 47, consid. 2c). Or, il appert à suffisance des considérants qui précèdent que l'homme du métier ne pouvait tirer des antériorités les instructions qu'il fallait pour réaliser le but visé par l'invention. L'idée créatrice en soi n'est du reste pas contestée par la recourante. Les antériorités nouvellement citées n'apportent à ce propos aucun élément plus susceptible de dénier une idée créatrice en l'occurrence que ne le permettaient les publications prises en compte par la Section des brevets. La Section des recours quant à elle ne voit aucune raison qui pourrait justifier une intervention d'office de sa part en ce qui concerne l'idée créatrice.

6. Il s'ensuit que la pièce d'horlogerie définie dans la revendication de la demande de brevet litigieuse est brevetable. Le recours doit donc être rejeté et la décision du 7 mai 1974 rendue par la II<sup>e</sup> Section des brevets confirmée en tous points.

7. Les frais de procédure sont à mettre à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 63 LPA). Ils comprennent, outre les émoluments d'écriture, un émolument d'arrêté dont la Section des recours fixe le montant à 400 francs, en tenant compte du fait que la partie déboutée n'a pas introduit le recours sans aucune chance de réussite.

Quant aux dépens, au sujet desquels l'intimée ne formule aucune requête, ils ne sauraient pas être qualifiés de relativement élevés au sens de l'art. 64 LPA; aussi la Section des recours renonce-t-elle à en allouer d'office.

*PatG Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 lit. b, 26 Abs. 1 Ziff. 1, 28*

*Bei Vorliegen eines Konkurrenzverhältnisses besitzt die Nichtigkeitsklägerin das erforderliche Klageinteresse im Sinne von Art. 28 PatG unabhängig davon, ob sie den Patentgegenstand selber vertreiben will oder ihr aus dem Streitpatent bereits Nachteile erwachsen sind. Neuheitsschädliche Vorveröffentlichung durch einen Prospekt (in casu bejaht).*

*Mangelnder technischer Fortschritt. Mangelnde Erfindungshöhe. Nichtigterklärung eines Patentbes. betr. eine mindestes zum Teil aus Schaumstoff bestehende Matratze.*

*Lorsque la demanderesse en nullité est une concurrente de la partie adverse, elle a un intérêt au sens de l'art. 28 LBI à intenter action. Peu importe alors qu'elle veuille exploiter elle-même l'objet du brevet ou que ce brevet lui ait attiré des inconvénients.*

*Publication faite dans un prospectus avant le dépôt de la demande et détruisant la nouveauté de l'invention (ce qui a été admis dans le cas donné).*

*Défaut de progrès technique. Défaut de niveau inventif.*

*Annulation d'un brevet ayant pour objet un matelas qui se compose, au moins partiellement, d'une matière spumescence.*

EGVS 1967-68 S. 83 ff, Entscheid des Kantonsgerichtes des Kantons Schwyz vom 27. August 1968 i.S. R.

Erwägungen:

1. Die Beklagte hat den in der Klageantwort erhobenen Einwand der mangelnden Aktivlegitimation vor Schranken fallen gelassen. Er hätte übrigens nicht standgehalten. Da die Parteien auf dem Matratzenhandel konkurrieren, besitzt die Klägerin unabhängig davon, ob sie den Patentgegenstand selbst vertreiben will oder ihr aus dem Streitpatent bereits Nachteile erwachsen sind, das erforderliche Klageinteresse im Sinne von Art. 28 PatG (BGE 67 II 241; Blum/Pedrazzini, "Das schweizerische Patentrecht", 1959, Bd. II, Anm. 2 zu Art. 28 PatG, S. 242 f.).

2. Die Klägerin stützt ihr Begehren um Nichtigkeitserklärung des Schweizer Patentes Nr. ... auf Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG. Danach ist ein bereits erteiltes Patent auf Begehren hin vom Richter nichtig zu erklären, wenn die Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 dieses Gesetzes nicht erfüllt sind, d.h. der Patentgegenstand keine neue gewerblich anwendbare Erfindung darstellt.

Hier spricht die Klägerin der umstrittenen Erfindung vorerst das Erfordernis der Neuheit ab. Es fehlt nach Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG dort, wo die Erfindung vor der Patentanmeldung (BGE 92 II 52; Blum/Pedrazzini, a.a.O., Bd. I, Anm. 8 zu Art. 7 PatG, S. 348 f.) durch Schrift- oder Bildwerk derart dargelegt worden ist, dass der Fachmann sie danach ausführen kann. Ob diese Vorveröffentlichung im In- oder Ausland erfolgte, ist unerheblich. Dagegen hat die Klägerin im Nichtigkeitsprozess nach Art. 26 PatG die Vorveröffentlichung und ihren neuheitsschädlichen Charakter nachzuweisen (Blum/Pedrazzini, a.a.O., Bd. II, Anm. 23 zu Art. 26 PatG, S. 174 ff.). Sie beruft sich auf einen angeblich aus dem Jahre 1963 stammenden Prospekt (KB 5) der Firma J.P.N.V. Eupen, für Atlas-Matratzen, wo auf den Seiten 4 - 7 in Wort und Bild Matratzen angepriesen wurden, die nach ihrer Auffassung den Patentanspruch der Beklagten zerstörten.

a) Zu prüfen ist vorerst, ob der abgerufene Prospekt der Firma J.P. schon vor der unbestrittenermassen am 14. Juni 1965 erfolgten Anmeldung des Streitpatentes veröffentlicht worden war. Die Behauptung der Klägerin, er sei bereits im

Jahre 1963 öffentlich aufgelegt worden, wird von der Beklagten zu Unrecht bestritten.

Das ergibt sich schon aus dem Prospekt selber. Er preist verschiedene Matratzenmodelle an, die durch Namen wie "Polyether", "Century" etc. gekennzeichnet werden. Zu den einzelnen Modellen werden Stoffmuster abgebildet, die ihrerseits Bezeichnungen wie "Tijk Nr. 63/A/32", "Tijk Nr. 63/A/12" usw. tragen. Auf der letzten Seite schliesslich befindet sich am Rande der Vermerk "M 9/63 FL", der vernünftigerweise nur als Verurkundung der Katalogbezeichnung und des Ausgabedatums aufgefasst werden kann. Dafür spricht die Tatsache, dass er sich zusammen mit der Firmenbezeichnung auf der zweiten Seite vom übrigen, durchwegs waagrecht gedruckten Inhalt der Werbeschrift durch seine ausgesonderte Stellung deutlich abhebt. Das allein schliesst bereits die einzige noch in Frage kommende Auslegung, es könnte sich um die Bestellnummer für das Stoffmuster der in der Mitte der letzten Katalogseite abgebildeten Matratzen handeln, zum vornherein aus. Denn weder die erwähnte Abbildung noch der entsprechende Text noch die Tatsache, dass die übrigen Stoffnummern waagrecht gedruckt sind, lassen den Schluss zu, es handle sich hier um eine solche Kennziffer. Der systemwidrige Aufdruck wäre denn zweifellos auch von einem unbefangenen Kunden nicht als solche aufgefasst und verwendet worden. Davon abgesehen, zeigt ein Vergleich mit der Kennzeichnung der einzelnen im Katalog angepriesenen Stoffmuster, dass dem Randaufdruck der letzten Seite diese Bedeutung nicht zukommen kann. Es fehlen hier die sonst ausnahmslos verwendeten Ausdrücke "Tijk" und "Nr.". Hinzu kommt, dass die Reihenfolge der Zahlen und Buchstabenkombination sich von der für die Kennzeichnung von Stoffmustern verwendeten wesentlich unterscheidet. Während dort durchgehend die Zahl "63" vorangestellt ist und, durch Querstrich getrennt, von den Buchstaben "A" oder "B" sowie einer weiteren zweistelligen Zahlengruppe gefolgt wird, lautet hier die Reihenfolge "M 9/63 FL". Die Annahme, dass es sich bei der Zahl "63" um das Ausgabejahr des Katalogs handeln muss, ist umso naheliegender, als diese Zahl bei allen Kennzeichen verwendet wird, während die Buchstaben "A" und "B" je nach der Art des jeweiligen Stoffmusters abwechseln und die Zusammensetzung der letzten Zahlengruppe fortlaufend ändert. Eine solche zusätzliche Kennzeichnung von Produkten durch Beifügen einer Jahreszahl ist nichts Aussergewöhnliches. Da der Katalog nach dem Schreiben der Firma J.P. vom 12.1.1968 (KB 20) das Zeichen "M 9" trägt, kann dem Randaufdruck der letzten Katalogseite einzig die Funktion zugemessen werden, Katalognummer und Ausgabejahr zu verurkunden. Diese Schlussfolgerungen werden zusätzlich durch die schriftlichen Bestätigungen der Firma J.P. in ihren Schreiben vom 26.6.1967 und vom 12.1.1968 gestützt. Da somit bereits auf Grund des Kataloginhalts feststeht, dass dieses Dokument im Jahre 1963 in Belgien herausgegeben wurde, erübrigen sich weitere Beweiserhebungen (§ 206 Abs. 1 ZPO), insbesondere die Abnahme der von der Klägerin beantragten Zeugenbeweise.

Damit ist aber zweifellos auch erstellt, dass der fragliche Katalog noch vor der Anmeldung des strittigen Patentes, d.h. vor dem 14. Juli 1965, im Sinne von

Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG veröffentlicht worden war. Ob er und sein Inhalt der Beklagten bekannt waren, spielt, wie die Klägerin mit Recht ausführen lässt, keine Rolle. Ausschlaggebend ist allein die Tatsache, dass das fragliche Schrift- oder Bildwerk einer unbestimmten und unbekanntem Anzahl von Personen zugänglich gemacht wurde (Blum Pedrazzini, a.a.O., Bd. I, Anm. 22 zu Art 7 PatG, S. 360). Dass das hier bereits im Jahre 1963 der Fall war, bedarf keines weiteren Beweises. Denn es ist nicht anzunehmen, dass die Firma J.P. mit dem Versand oder der öffentlichen Auflage eines 1963 gedruckten Kataloges mehr als zwei Jahre zuwartete. Ein solches Verhalten hätte jeglicher Usance widersprochen und die Absatzmöglichkeit der Lieferfirma grundlos beeinträchtigt. Sie selber bestätigt denn in ihrem Schreiben vom 12.1.1968, dass der unstrittene Katalog in den Jahren 1963 bis 1965 an ihre Kunden verteilt worden und auf der Brüsseler Möbelmesse jedem Interessenten zur Verfügung gestanden sei. Das gleiche ergibt sich übrigens auch aus dem Schreiben vom 26.6.1967.

b) Die Vorveröffentlichung ist nur dann neuheitsschädlich, wenn sie mit dem Gegenstand des Streitpatentes in den wesentlichen Merkmalen identisch ist (Blum Pedrazzini, a.a.O., Bd. I, Anm. 7 zu Art. 7 PatG, S. 344 ff. und Anm. 24, S.366 ff.). Um festzustellen, ob zwischen den auf den Seiten 4 bis 7 des Kataloges abgebildeten und beschriebenen "Polyether Matras" und "Century Matras" der Firma J. P. und dem Schweizer Patent Nr. ... der Beklagten Identität herrsche, bedarf es keiner besonderen Fachkenntnisse. Die vorhandenen Beweismittel ermöglichen es, diese Streitfrage auch ohne die Mithilfe eines Fachmannes abschliessend zu beantworten. Der Antrag der Beklagten auf Anordnung einer Expertise ist daher gemäss § 272 Abs. 1 ZPO abzulehnen. Dem von der Klägerin ins Recht gelegten Privatgutachten des Patentanwaltbüros A. Braun kommt zwar nicht die Bedeutung eines Beweismittels zu; doch könnte es – soweit überhaupt erforderlich – im Rahmen der Parteivorbringen, namentlich hinsichtlich des rechtsgutachtlichen Gehaltes, mitgewürdigt werden.

Gegenstand des streitigen Patentbesitzes ist eine mindestens zum Teil aus Schaumstoff bestehende Matratze, die sich nach der Definition des Patentanspruches und nach der Beschreibung in der Patentschrift durch drei Hauptmerkmale auszeichnet, auf die sich hier die Identität der Vorveröffentlichung beziehen muss. Erstes Hauptmerkmal ist die Unterteilung der Matratze in drei Längsabschnitte. Diese Unterteilung ist auf dem der Patentschrift beigehefteten Blatt 1 bildlich dargestellt und auch auf den eingelegten Prospekten und dem klägerischen Beleg 7 deutlich sichtbar. Ein Vergleich mit den schematischen Darstellungen der "Polyether Matras" auf Seite 4 und der "Century Matras" auf Seite 6 des Kataloges der Firma J. P. zeigt, dass auch diese Matratzentypen durch drei mit jenen des Patentgegenstandes klar übereinstimmende Längsschnitte gekennzeichnet sind. In diesem Punkte besteht zweifelsfrei völlige Identität zwischen der Erfindung der Beklagten und der Vorveröffentlichung.

Das gleiche gilt aber auch in Bezug auf die zweite Haupteigenschaft, die darin besteht, dass sich der mittlere Längsabschnitt durch ein elastisch federndes Mate-

rial auszeichnet. Als Beispiele nennt die Patentschrift “Polyätherschaumstoff” oder “Latex”. Diese Stoffe geniessen jedoch nicht den Schutz des Patentes. Wesentlich ist lediglich, dass das Material des mittleren Abschnittes die Eigenschaft elastischer Federung besitzt. Nach den Katalogbeschrieben bestehen die drei Abschnitte, aus denen sich die beiden Atlas-Matratzentypen zusammensetzen, aus Schaumstoff, dem diese Eigenschaft zweifellos eigen ist. Denn als Herstellungsmaterial der “Polyether Matras” wird dort ausdrücklich Polyätherschaum (“Ons polytherschuim”), als jenes der “Century Matras” Latex (“Het beste latex volgens de modernste methode geschuimt”) genannt. Damit ist die Forderung des Patentes Nr. ..., der mittlere Längsabschnitt habe aus einem “elastisch federnden Material” zu bestehen, erfüllt.

Schliesslich gilt als drittes und letztes Wesensmerkmal des Streitpatentes, dass dieses Material im Gebrauch weniger schnell weich wird, als jenes der beiden äusseren Matratzenabschnitte. Durch eine Verstärkung soll verhindert werden, dass der mittlere, durch das Körpergewicht am stärksten belastete Abschnitt rascher an Federungshärte verliert, als die einer bedeutend geringeren Belastung ausgesetzten Kopf- und Fussenden, und sich nach gewisser Zeit in der Mitte der Matratze eine entsprechende Vertiefung bildet. Den Schutz des Patentes genießt allerdings nur die Idee, ein verstärktes Mittelstück einzusetzen, nicht aber auch das Verfahren, mit dem eine Verstärkung des Materials bewirkt werden kann. Ein Vergleich mit den Abbildungen auf den Seiten 4 und 6 des Katalogs und der entsprechenden Legende beweist, dass auch diese als neue Erfindung patentierte Idee der Beklagten der Vorveröffentlichung auf das Haar gleicht. Die Ausdrücke “Het versterigte middenstuk” (Seite 7) können auch ohne spezielle Kenntnisse der holländischen Sprache verstanden werden. Sie besagen nichts anderes, als dass die Mittelabschnitte der Polyätherschaumstoff- und der Latex-Matratze speziell verstärkt sind. Wie diese Verstärkung des Materials erreicht wird, ist für die Frage der Identität nicht von Belang. Dagegen fällt ins Gewicht, dass ihre Wirkung ebenfalls genau dem entspricht, was die Beklagte nach dem Beschrieb in der Patentschrift mit der Verstärkung des Mittelabschnittes bezweckt. Das veranschaulichen ausdrücklich die beiden Abbildungen auf Seite 4 des Katalogs. Die untere Zeichnung zeigt eine Polyätherschaumstoff-Matratze herkömmlicher Art (“traditionele Matras”), die in der Mitte eine dem Körpergewicht entsprechende wannenförmige Einbuchtung aufweist. Die zweite Skizze demonstriert, dass dieser Nachteil durch das Einfügen des verstärkten Mittelstückes behoben wird (“met versterkt middenstuk”). Diese Wirkung wird im Textteil noch ausdrücklich hervorgehoben, indem ausgeführt wird: “Het middenstuk is versterkt en U ligt dus volkomen vlak”. Vorveröffentlichung und Streitpatent stimmen somit auch darin überein, dass das Material des Mittelabschnittes im Gebrauch weniger schnell weich wird, als das der beiden äusseren Abschnitte.

Es liegt daher in den wesentlichen Eigenschaften der beiden Vergleichsobjekte Identität vor.

c) Zu Unrecht hält die Beklagte dafür, die Erfindung sei in dem 1963 veröffent-

lichten Katalog der Firma J.P. nicht derart dargelegt worden, dass sie ein Fachmann danach hätte ausführen können. Die Nachahmungsmöglichkeit ist immer dann zu bejahen, wenn der Durchschnittsfachmann das Wesen einer Erfindung, d.h. die in ihr enthaltene technische Lehre vollumfänglich erkennen kann und nur noch zur Umsetzung in die Tat zu schreiten hat (Blum/Pedrazzini, a.a.O., Anm. 24 lit. d, S. 373 f.).

Dieses Wissen vermittelt hier der fragliche Katalog, indem er die Haupteigenschaften des Streitpatentes und ihre Wirkung auf den Seiten 4 bis 6 in Wort und Bild klar darlegt. Der Fachmann kann daraus ohne weiteres entnehmen, dass er, um eine gleichmässige Federungshärte zu erreichen, die Matratze in drei Längsabschnitte einteilen, den mittleren aus einem elastisch federnden Material herstellen und dieses so verstärken muss, dass es im Gebrauch weniger schnell weich wird als die beiden äusseren Abschnitte. Damit ist er im Besitze jener schöpferischen Idee, welche die Erfindung der Beklagten kennzeichnet. Nicht erforderlich ist, dass ihm die Vorveröffentlichung auch darlegt, welches Material die Eigenschaft der elastischen Federung besitzt, mit welchem Verfahren er eine Verstärkung erreichen kann oder die einzelnen Abschnitte zusammenfügen muss. Diese technischen Details sind nicht Gegenstand des Erfindungspatentes. Sie basieren vielmehr auf dem Stand der Fachwissenschaft und sind bei einem Durchschnittsfachmann als bekannt vorzusetzen. Die Verwendung von Polyätherschaumstoff oder Latex als elastisch federndes Material legt ihm der Katalog ohnehin nahe. Es bedürfte daher keiner besonderen Anstrengung mehr, um zu wissen, dass die Verstärkung des Mittelteiles durch Veränderung des spezifischen Gewichts dieser Stoffe oder durch Einfügen von Latex mit geringerem Härteabfall erreicht werden könnte. Dass es dem mit dem Stand der Technik vertrauten Durchschnittsfachmann nicht gelingen sollte, die einzelnen Teile der Matratze zusammenzufügen, sei es durch Kleben oder Verschweissen, kann ebenfalls nicht angenommen werden.

3. Aus den Erwägungen unter Ziffer 2 ergibt sich, dass der Katalog der Firma J. P. neuheitsschädlich im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit b PatG wirkte. Da der mit dem Schweizer Patent Nr. ... geschützten Erfindung der Beklagten somit das Wesensmerkmal der Neuheit (Blum/Pedrazzini, a.a.O., Bd. I, Anm. 7 zu Art. 1 PatG) fehlt, ist die Klage gestützt auf Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG gutzuheissen und das Schweizer Patent Nr. ... nichtig zu erklären. Daraus folgt, dass das Eidgenössische Amt für Geistiges Eigentum den Registereintrag auf Kosten der Beklagten zu löschen hat.

4. Die Klägerin behauptet ferner, es fehlten der Erfindung der Beklagten neben der Neuheit auch die "Erfindungshöhe" und der "technische Fortschritt" als weitere Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG. Auch unter diesen Gesichtspunkten wäre die vorliegende Nichtigkeitsklage zu schützen.

Über die notwendige Erfindungshöhe verfügt, was nicht im Bereich der Lösungen bleibt, die der Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung, hier im Juli 1965, dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahelegte, sondern auf

einer schöpferischen Tätigkeit beruht, die über eine solche Fortentwicklung hinausgeht (BGE 92 II 51/52). Die schöpferische Idee des Patentes Nr. ... liegt darin, einen ungleichen Verlust der Federungshärte bei Matratzen durch Verstärkung des Mittelabschnittes auszuschalten. Sie war nach den Ausführungen unter Ziffer 2 der Erwägungen bereits im Jahre 1963 bei den Atlas-Matratzen "Polyether" und "Century" verwirklicht worden. Hinzukommt, dass die Firma "V." n.v., hoorn, Holland, in den Jahren 1950 bis 1958 Federkernmatratzen in die Schweiz lieferte, deren Mittelteil mit Rücksicht auf die stärkere Beanspruchung, der dieser Abschnitt im Gebrauch ausgesetzt ist, mit "extra Federn" versehen war. Damit wurde die Idee der Beklagten bereits vorweggenommen. Die massgeblichen Fachkreise wussten, dass eine schnellere Abnutzung des mittleren Matratzenteils durch eine zusätzliche Verstärkung ausgeschaltet werden kann. Sie mussten dieses Prinzip lediglich noch auf die Schaumstoffmatratze übertragen. Für den Durchschnittsfachmann stellte das zweifellos keine besondere Schwierigkeit dar, erlaubte ihm doch der Stand der Technik schon vor der Anmeldung des Streitpatentes ohne weiteres, Schaumstoffe mit unterschiedlichem spezifischem Gewicht oder geringerem Härteabfall herzustellen. Auch das Streitpatent selber setzt die Möglichkeit voraus, Stoffe herzustellen, die neben elastischer Federung auch die Eigenschaft besitzen, trotz intensiver Belastung im Gebrauch weniger schnell weich zu werden, als der gewöhnliche Schaumstoff. Angesichts dieser vorbekannten äquivalenten Lösungen muss der Erfindung der Beklagten auch das Merkmal einer schöpferischen Idee abgesprochen werden.

Nicht anders verhält es sich hinsichtlich des vom Erfindungsbegriff des Art. 1 Abs. 1 PatG ebenfalls vorausgesetzten technischen Fortschritts. Da die Wesenselemente, welche die Erfindung der Beklagten kennzeichnen, im Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits bekannt waren, entbehrt sie zweifellos auch dieses Erfordernisses.

*PatG Art. 1 und 26 Abs. 1 Ziff. 1*

*Zur Erfindungshöhe.*

*Nichtigerklärung eines Erfindungspatentes über eine Garage mit zwei übereinander liegenden Plattformen.*

*Niveau inventif.*

*Annulation d'un brevet d'invention relatif à un garage comprenant deux plates-formes superposées.*

B1ZR 75 (1976) Nr. 25, S. 90 ff, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Mai 1975.

Eine Erfindung gemäss Patentanspruch betrifft gemäss Oberbegriff eine Garage mit zwei übereinander angeordneten, beweglichen Plattformen für Kraftfahrzeuge. Angestrebt wurde gemäss Patentbeschreibung eine Doppelgarage für übereinander unterzubringende Fahrzeuge, bei welcher auf eine platzsparende Anordnung sowohl in der Höhe als auch in der Länge des Garagenraumes Rücksicht genommen wird. Die vorgeschlagene Lösung zeichnet sich dadurch aus,

- dass die untere Plattform um ein, an ihrem der Einfahrt abgewandten Ende angeordnetes Gelenk verschwenkbar ist, und
- dass die obere, mit der unteren Plattform gekoppelte Plattform bei der Hubbewegung eine von der Einfahrt weggerichtete Schiebewegung ausführt.

Dieser Lösungsvorschlag umfasst zwei Varianten, nämlich eine solche, bei der die beiden Plattformen in beiden Einfahrtsstellungen durch eine starre Gelenkverbindung parallel gehalten und somit ständig parallel geführt werden, und eine solche, bei der die beiden Plattformen annähernd parallel sind, in der Einfahrtsstellung der oberen Plattform der senkrechte Abstand der beiden einfahrtseitigen Enden der Plattformen jedoch wesentlich geringer ist als derjenige der der Einfahrt abgewandten Enden der Plattformen. Das *Handelsgericht* erkannte mit Bezug auf diese zweite Variante einen gerade noch klar erkennbaren technischen Fortschritt, verneinte jedoch die Erfindungshöhe mit folgender *Begründung*:

“5. zu prüfen ist, ob die an sich neuartige Lösung vorab mit Rücksicht auf die noch als fortschrittlich zu bezeichnende Variante die erforderliche Erfindungshöhe aufweise. Dies trifft zu, wenn sie sich über dasjenige hinaus erhebt, was der gut ausgebildete Fachmann nach dem, was am Stichtag an einzelnen Beiträgen zusammengefügt den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können finden und noch fortentwickeln konnte. Mit anderen Worten, die Erfindungshöhe ist zu bejahen, wenn sie auf einer schöpferischen Idee beruht, die vom durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann – darunter ist vorliegenden Falles ein Konstruktionszeichner mit abgeschlossener Zeichnerlehre oder einem Ausweis einer technischen Lehranstalt mit einigen Jahren Erfahrung auf dem Gebiete von technischen Konstruktionen des Bauwesens zu verstehen – nicht schon ohne weiteres in normaler Fortentwicklung der am Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte (vgl. BGE 85 II 138, 513; 89 II 109, 167; 92 II 51, 93; 93 II 515 Erw. 4).

5.1. Bereits die Lösung gemäss D-Patentschrift 900 008 zeigte eine zweistöckige Garage mit einer absenkbaren untern Abstellfläche, die jedoch auf der Einfahrtseite eine Bauhöhe entsprechend der Summe der Lichtraumprofile der beiden Fahrzeuge in beiden Endlagen der Plattformen benötigte. Für einen Fachmann, der von der Vorstellung einer zweistöckigen Garage ausging, lag es nahe, hier Abhilfe zu schaffen; dies liegt im Bestreben eines Fachmannes. Die Lösung gemäss Schweizer-Patentschrift 381 847 empfahl ihm zudem ausdrücklich “zwei Fahrzeuge, raumsparend bei geringstem Bedarf an Höhe” übereinander unterzubringen. Andererseits konnte diese Lösung wegen des grossen Platzbedarfes in der Länge der Garage einen Fachmann nicht ganz befriedigen. Zweifelsohne lag es somit für einen guten Fach-

mann nahe, sich zur Aufgabe zu machen, eine Doppelgarage für übereinander unterzubringende Fahrzeuge zu entwerfen, wobei Rücksicht auf eine platzsparende Anordnung sowohl in der Höhe als auch in der Länge des Garagenraumes zu nehmen war. Die Raumverhältnisse konnten dies, mussten es allerdings nicht erzwingen.

5.2. Der Grundgedanke der patentgemässen Erfindung besteht darin, zwei übereinander angeordnete, bewegliche Plattformen derart miteinander zu koppeln, dass die obere Plattform beim Anheben sich gleichzeitig von der Einfahrtsschwelle wegbewegt, während die untere Plattform um ein an ihrem der Einfahrt abgewendeten Ende angeordnetes Gelenk verschwenkt und derart mit dem andern Ende auf die Einfahrtsschwelle gehoben wird. Die Klägerin ist der Auffassung, diese Lösung stelle eine blosser Verbindung der vorteilhaften Konstruktionsteile der D-Patentschrift 900 008 einerseits und der Schweizer-Patentschrift 381 847 andererseits, je unter Ausmerzungen der nachteiligen Konstruktionsteile dieser Lösungen, dar; sie sei also eine naheliegende Kombination dieser vorbekannten Lösungen. Diese Argumentation bedarf insofern der Richtigstellung, dass es nicht angeht, die einzelnen Teilmerkmale des Patentanspruches mit den je vorteilhaften Konstruktionselementen der vorbekannten Lösungsvorschläge zu vergleichen. Die patentgemässe Lösung stellt in allen ihren Merkmalen (des Oberbegriffes und kennzeichnenden Teiles) vielmehr ein einheitliches Ganzes dar. Sie ist daher in der Gesamtheit ihrer Merkmale dem mosaikartig zusammengesetzten Stande der Technik gegenüber zu stellen; eine andere Betrachtungsweise liefe auf eine unzulässige Würdigung der Erfindung im nachhinein hinaus.

Richtig ist indessen, dass es für einen Konstrukteur mit einiger Erfahrung nahe lag, sich die offensichtlichen Vorteile der beiden Lösungen unter Ausmerzungen der nachteiligen Elemente nach Möglichkeit zunutze zu machen. Ein erster Schritt zur Lösung der gestellten Aufgabe war der Ersatz der über eine Rampe zu befahrenden Grube durch eine absenkbar untere Plattform, wodurch der vermehrte Platzbedarf in Längsrichtung für die Rampe entfiel und die Garage auf die Länge der unterzubringenden Fahrzeuge, zusätzlich Sicherheitsabstände vorn und hinten, abgestimmt werden konnte. Hierzu legte die D-Patentschrift 900 008 die Verwendung einer beweglichen, an der der Einfahrt abgewendeten Seite gelagerten Plattform für das unten zu verstauende Fahrzeug nahe. Über die dabei zu wählende Tiefe der Plattformlagerung unter das Schwellenniveau gaben dem Konstrukteur die für die obere Plattform geltenden Überlegungen Aufschluss; die untere Plattform war nicht tiefer als unbedingt notwendig abzusenken.

Wenn nun die Abfahrtrampe nicht mehr benötigt wurde, galt es, die obere Plattform so anzuordnen und zu lagern, dass sie in beiden Endstellungen bestimmte Bedingungen erfüllte. Das heisst, ihre Einfahrtskante *musste* im gesenkten Zustand an der Schwelle der Garage anliegen und in gehobenem Zustande so hoch gehoben werden, dass die lichte Höhe für das untere Fahrzeug freigegeben wurde. Für diesen Bewegungsablauf vermittelte die Schweizer-Patentschrift 281 847 eine technische Lehre, indem die Anforderungen an beiden Endstellen mittels eines Gelenkvier-

eckes erfüllt werden konnten, wobei lediglich darauf Rücksicht zu nehmen war, dass für das Heben der oberen Plattform nicht mehr die gleiche Länge (Fahrzeuglänge und Rampenlänge), sondern nur noch Fahrzeuglänge und vorderer und hinterer Sicherheitsabstand zur Verfügung standen. Im übrigen hatte der Konstrukteur lediglich noch darauf zu achten, dass die lichte Höhe für das untere Fahrzeug in deren Mittelzone erhalten blieb. Die Übernahme der als erfindungswesentlich herausgestellten Schiebebewegung der oberen Plattform von der Einfahrt weg beim Anheben aus der genannten Vorveröffentlichung lag umso näher, als dort die (einzige) bewegliche Plattform ebenfalls eine Relativbewegung über die vertiefte Bodenfläche, bzw. die untere Abstellfläche ausführt und die Koppelung mit einer zweiten beweglichen Plattform für den Fachmann kein Problem darstellte.

Die Verbindung der Schiebebewegung der oberen Plattform mit der absenkbaren unteren Plattform erweist sich, näher betrachtet, sogar als unabdingbare Voraussetzung für eine raumsparende Unterbringung zweier Fahrzeuge übereinander bei kleinstem Raumbedarf. Ohne eine solche von der Einfahrt weggerichtete Schiebebewegung der oberen Plattform – eine Schiebebewegung in umgekehrter Richtung ist für die Lösung ohnehin ungeeignet – wäre nämlich nur eine *Rotation* der Abstellfläche um einen geeignet gewählten Drehpunkt geblieben. Dieser Punkt hätte, da dies bereits durch die D-Patentschrift 900 008 bekannt war, nicht mehr am Plattförmende, sondern nur im Mittelteil der Plattform angesetzt werden können. Das an der Garageschwelle anzuschliessende Ende der oberen Plattform würde alsdann beim Anheben einen Kreisbogen beschreiben, der über den Lichtraum auf der Einfahrtseite der Garagewand hinausragen würde, was nicht erwünscht sein konnte. Es stellte daher für einen Konstrukteur eine erkennbar zwingende Anforderung dar, für die obere Plattform einen Bewegungsablauf vorzusehen, der einerseits das Anheben der Plattform zur Freigabe des Einfahrtsprofils für die untere Abstellfläche umfasste, und andererseits eine Längsverschiebung (= Schiebebewegung), die dafür sorgte, dass sich das einfahrtseitige Ende der oberen Plattform innerhalb des inneren Garagelichtraumprofils nach oben bewegte. Zwar sollte durch die Schiebebewegung das auf der unteren Plattform unterzubringende Fahrzeug für die Ein- bzw. Ausfahrt früher in die freie Höhe der Garageneinfahrt gelangen und hierdurch die Hubhöhe für die untere Plattform im Sinne einer kleineren Totalhöhe verringert werden. Diese vorteilhafte Bewegung entspringt einer für die Funktionstüchtigkeit der Anordnung notwendigen Massnahme. Was aber erkennbar eine zwingende Anforderung an den Konstrukteur ist, um die Konstruktion überhaupt ausführbar und betriebsfähig zu machen, kann nicht als Erfindung im Sinne des Patentrechtes beansprucht werden; dies ist letztlich Ausfluss und Teil der Aufgabenstellung.”

*PatG Art. 1 und 26 Abs. 1 Ziff. 1; Prozessrecht (Zürich)*

*Zur Erfindungshöhe.*

*Nichtigerklärung eines Erfindungspatentes betr. ein Vlies für Schleif- und Polierzwecke und Verfahren zu dessen Herstellung.*

*Prozessentschädigung Fr. 40 000. –*

*für Anwalts- und Patentanwaltskosten (Kanton Zürich)*

*Niveau inventif.*

*Annulation d'un brevet d'invention portant sur une toison d'affûtage et de polissage et sur la manière de la fabriquer.*

*Dépens de 40 000. – fr. alloués pour frais d'avocat et d'agent en brevets (canton de Zurich)*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 11. Dezember 1975 i.S. Minnesota Mining and Manufacturing Company gegen Atlas Müller & Co.

*Erwägungen:*

1. Die Klägerin, eine Gesellschaft des amerikanischen Rechtes mit Sitz in Minnesota, ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 372 567 betreffend "Körper für Schleif- und Polierzwecke und Verfahren zu dessen Herstellung", angemeldet am 12. April 1958 und erteilt am 15. Oktober 1963. Sie vertreibt ihr Erzeugnis unter der Marke "Scotch-Brite".

Die Beklagte, seit dem 16. Januar 1970 als Aktiengesellschaft im schweizerischen Handelsregister eingetragen und neuerdings wiederum als Kollektivgesellschaft konstituiert, befasst sich mit dem Handel und der Herstellung von Artikeln des technischen Industriebedarfes. Sie bezog im Frühjahr 1971 von der SOMEG di Meneghini Gianfranco S.n.c., Zona Industriale, Mailand, Scheuervliese mit Partikeln eines Schleif- und Poliermittels und vertrieb diese in der Schweiz unter der Bezeichnung "Blitz Blanks Triopack" und "Schwammpad". Die Scheuervliese weisen anerkanntermassen die Merkmale gemäss Patentanspruch I auf.

Am 27. April 1971 verbot der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich der SOMEG di Meneghini Gianfranco S.n.c. vorsorglich die Einfuhr und den Vertrieb von Scheuervliesen. Die Klägerin forderte daraufhin die Beklagte auf, sich ebenfalls an dieses Verbot zu halten. Inzwischen eingeleitete Vergleichsgespräche zwischen der Minnesota Mining Products AG, einer Tochtergesellschaft der Klägerin mit Sitz in Zürich, und der Beklagten scheiterten am Standpunkt der Beklagten, das Klagepatent sei nichtig. Daraufhin erwirkte die Klägerin auch gegen die Beklagte eine einstweilige vorsorgliche Massnahme. Der Einzelrichter setzte zugleich mit der Anordnung des vorsorglichen Verkaufsver-

botes der Klägerin Frist an, um für allenfalls aus der vorsorglichen Massnahme der Beklagten erwachsenden Schaden bei der Bezirksgerichtskasse Zürich eine Sicherheit in der Höhe von Fr. 100 000.– zu leisten, und eine weitere Frist, um beim zuständigen Gericht die Patentverletzungsklage anhängig zu machen.

Die Klägerin hinterlegte fristgerecht bei der Bezirksgerichtskasse Zürich eine Solidarbürgschaftsverpflichtung zugunsten der Beklagten und reichte beim Handelsgericht Zürich Klage mit den eingangs genannten Rechtsbegehren ein. Mit der Klageantwort erhob die Beklagte Widerklage mit dem Begehren auf Nichtigklärung des Klagepatentes.

2. Die Beklagte bestreitet mit der Widerklage vor allem die Neuheit und die Erfindungshöhe der patentgemässen Erfindung. Das Handelsgericht ordnete am 26. September 1973 hierüber und ergänzend über die weitere Frage, ob diese Erfindung am Stichtag einen klar erkennbaren technischen Fortschritt brachten, die Einholung eines Gutachtens an. Als Sachverständiger wurde J. Kuster von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Versuchsanstalt, Abteilung Kunststoffe, Dübendorf, ernannt, dem als Patentsachverständiger Patentanwalt Fritz Isler beigegeben wurde. J. Kuster legte in der Folge sein Amt nieder, worauf an seiner Stelle Prof. Dr. A. Engeler zum Sachverständigen bestellt wurde. Prof. Dr. A. Engeler und Patentanwalt Fritz Isler lieferten das Gutachten am 23. Mai 1975 ab.

Die Beklagte erhob keine Einwendungen gegen das Gutachten. Dagegen beantragte die Klägerin mit Eingabe vom 15. Oktober 1975, es sei ein neues gerichtliches Gutachten eines Fachmannes für Schleiftechnik – allenfalls in Zusammenarbeit mit einem Patentfachmann – über die Neuheit, den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe der Erfindung gemäss nunmehr eingeschränktem Patentanspruch einzuholen.

Zugleich mit dieser Stellungnahme reichte die Klägerin das Doppel einer Erklärung des teilweisen Verzichtes an das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, datiert vom 13. Oktober 1975, ein. In der Schlussverhandlung legte sie die Veröffentlichung dieser Verzichtserklärung, datiert vom 28. November 1975, vor.

3. Zunächst ist zu prüfen, ob die im Verlaufe des Prozesses erfolgte Einschränkung des Patentess sachlich zulässig sei. Dies trifft vorliegend zu, wenn die Einschränkung den Erfordernissen von Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG entspricht.

3.1 Der uneingeschränkte Patentanspruch betrifft gemäss Oberbegriff einen Körper für Schleif- und Polierzwecke, der mechanisch fest, biegsam und rückparallelastisch ist. Kennzeichen dieses Körpers ist, dass er ein nichtgewobenes Gerüst oder Gitter aus einer Vielzahl von synthetischen organischen Fadenstücken mit einer Länge von 12,7 mm bis 102 mm und einem Durchmesser von 25 bis 250 Mikron aufweist. Die Fadenstücke sind sodann entweder durch einen Klebstoff oder einen Schleif- bzw. Poliermittel enthaltenden Klebstoff regellos miteinander verbunden. Schliesslich soll der Körper als Ganzes mindestens 75 bis 95 Vol. %

praktisch gleichmässig verteilte Hohlräume aufweisen. Die Unteransprüche 1 - 8 beschreiben verschiedene Ausführungsformen hiezu.

Mit Recht haben die Sachverständigen auch die Merkmale gemäss Oberbegriff in die Definition der Erfindung miteinbezogen. Immerhin ist klarzustellen, dass Patentanspruch I ein Erzeugnis und nicht etwa die Verwendung eines Erzeugnisses "...zu Schleif- und Polierzwecken" definiert. Der Hinweis auf Schleif- und Polierzwecke mag im Hinblick auf die nachstehend genannte Alternative seinen Sinn haben; grundsätzlich muss sich die Klägerin zumal bei der eindeutigen Formulierung des Patentanspruches als Erzeugnisanspruch bei dieser Erfindungskategorie behaftet lassen (Art. 52 PatG).

Mit den Sachverständigen ist sodann anzunehmen, dass der uneingeschränkte Patentanspruch zwei Ausführungsvarianten des genannten Körpers, d.h. zwei Alternativen umschreibt, nämlich einen Körper der genannten Art ohne Schleif- und Poliermittel und einen solchen Körper mit Schleif- und Poliermitteln. Wenn die Sachverständigen daher den (einheitlichen) Grundgedanken der Erfindung darin erblickten, es seien Fasern der genannten Art und der bestimmten Grössen durch Klebstoff regellos dergestalt miteinander zu verbinden, dass ein 75 - 95 % Hohlräume enthaltender Körper gebildet werde, wobei dem Klebstoff ein Schleif- und Poliermittel beigefügt werden könne, jedoch nicht müsse, so kann dies entgegen der Auffassung der Klägerin nicht ernstlich beanstandet werden. Die zweite Variante weist ausser dem zusätzlichen Merkmal Schleif- und Poliermittel notwendigerweise die gleichen Merkmale auf wie die erste Variante.

3.2 Gemäss der Erklärung des teilweisen Verzichtes wird zunächst der bisherige Patentanspruch I mit dem auf ihn zurückbezogenen Unteranspruch 5 zu einem neuen Patentanspruch I zusammengelegt; die bisherigen Unteransprüche 1 - 4 werden unverändert und die bisherigen Unteransprüche 6, 7 und 8 als auf den neuen Patentanspruch I zurückbezogene Unteransprüche 5, 6 und 7 beibehalten. Nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin in der Stellungnahme zum Gutachten soll damit eine Einschränkung der Erfindungsvariante des Schleifkörpers mit Schleif- und Poliermitteln erzielt werden.

Damit verzichtet die Klägerin auf die erste Variante und damit die Alternative überhaupt, womit im neuen Patentanspruch die bisherigen Worte "... durch einen Klebstoff oder..." zu streichen sind. Ein solcher Verzicht ist zulässig. Nach der Absicht der Klägerin zu schliessen, soll durch die weiter vorzunehmende Zusammenlegung der beibehaltenen zweiten Variante mit Unteranspruch 5 nicht ein Verzicht auf Poliermittel erzielt, sondern das Merkmal Schleifmittel näher bestimmt werden. Diesfalls fragwürdig ist freilich, ob in der Zusammenlegung der zweiten Variante mit Unteranspruch 5 mehr als eine blosser Verdeutlichung zu erblicken sei, da diese Variante die Gebundenheit der Schleifmittelkörner implizite bereits enthält. So oder anders betrachtet, ist jedoch der Teilverzicht als Ganzes auch bei einer mehr oder weniger ausgeprägten Verlagerung der Erfindung auf Schleifkörper zulässig und der neue Patentanspruch auch genügend klar.

3.3 Ebensowenig zu beanstanden ist die Zusammenlegung von Patentanspruch II – Verfahren zur Herstellung eines Körpers nach Patentanspruch I – mit dem bisherigen Unteranspruch 9, der eine besondere Ausführungsart des Verfahrens nach Patentanspruch II darstellt. Selbstverständlich bezieht sich der solcherart eingeschränkte Patentanspruch II nur noch auf den eingeschränkten Patentanspruch I, d.h. die ursprünglich beanspruchte zweite Variante.

4. Gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG ist das Patent durch den Richter auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1 PatG nicht erfüllt sind, d.h. wenn die Erfindung am massgeblichen Stichtag des 12. April 1958 nicht neu im Sinne von Art. 6 PatG oder nicht fortschrittlich war, oder wenn sie keinen erfinderischen Gehalt aufwies. – Neu ist eine Erfindung, die in der Gesamtheit ihrer Merkmale durch keine der einzelnen vorbekannten Lösungen vorweggenommen wurde.

Die Sachverständigen gelangten durch Gegenüberstellung der der Erfindung am nächsten kommenden zahlreichen Entgegenhaltungen zum Ergebnis, dass keine dieser Vorveröffentlichungen, jede für sich getrennt betrachtet, alle Merkmale der Patentansprüche I und II vorwegnehme. Mit Bezug auf den im Vordergrund stehenden Patentanspruch I führten sie aus, die Entgegenhaltungen bezögen sich zum Teil nicht auf einen Schleif- und Polierkörper, zum Teil fehlten beanspruchte Merkmale. Die Neuheit sei somit zu bejahen, obwohl der Mann der Praxis, der den Neuheitsbegriff weiter fasse, zu einem andern Ergebnis käme. Diesem Ergebnis, das methodisch richtig auf einer Merkmalanalyse der patentgemässen Erfindung und der Entgegenhaltungen beruht, ist beizupflichten; es gilt umso mehr für den eingeschränkten Patentanspruch.

Die Klägerin wirft den Sachverständigen in ihrer Stellungnahme zum Gutachten vor, sie seien mit dem Neuheitsbegriff nicht sachverständig umgegangen, indem sie angenommen hätten, die Merkmale 6 und 7 (Fadenstücke aus einem organischen Stoff synthetischer Natur) seien bereits durch die US-Patentschrift 2 284 738 vorbekannt gewesen; auch diese Merkmale seien neu, weil sie “aus dem Bereich der vorbekannten Fasern, die auch synthetische Fasern sein können”, eine bestimmte Sorte zwingend vorschrieben. Die Klägerin will damit selbstverständlich nicht das Ergebnis des Gutachtens in diesem Punkte anfechten, sondern geltend machen, die Neuheit der patentgemässen Erfindung bestehe gegenüber dieser Vorveröffentlichung sowohl in der Stoffwahl als auch in der Wahl synthetischer Fasern bestimmter Dimensionen. Sie irrt. In der genannten Vorveröffentlichung wurde nämlich alternativ die Verwendung animalischen, vegetabilischen oder synthetischen Materials für Schleif- und Polierkörper vorgeschlagen. Davon abgesehen lag die Verwendung synthetisch organischer Fasern am massgeblichen Stichtag im Zuge der Entwicklung, wie nachstehend unter dem Gesichtspunkt der Erfindungshöhe näher ausgeführt wird.

5. Die Sachverständigen haben die Erfindungshöhe mit Bezug auf beide Alternativansprüche verneint und die Frage nach dem klar erkennbaren technischen Fortschritt offen gelassen. Sie folgten damit der Reihenfolge der vom Gericht gestellten Fragen, das sich von der Erwägung leiten liess, die Beklagte habe den von der Klägerin behaupteten technischen Fortschritt nicht ernsthaft bestritten. Ihr Vorgehen erweist sich dann als schlüssig, wenn die Erfindungshöhe auch unter Berücksichtigung des von der Klägerin behaupteten Fortschrittes zu verneinen ist.

5.1 Gemäss der Offenbarung in der Klagepatentschrift stellten sich die Erfinder ursprünglich die Aufgabe, einen Schleif- und Polierkörper zu schaffen, der sicher, leicht und dauerhaft ist und sich dem Werkstück gut anpasst. Dadurch sollten die Nachteile der in der Patentschrift und in dem von der Klägerin eingereichten Privatgutachten erwähnten, zum Stand der Technik gehörenden vorbekannten Schleif- und Polierkörper vermieden werden.

Die Lösung gemäss Patentanspruch besteht darin, dass ein “nicht gewobenes Gerüst oder Gitter” beispielsweise gemäss Fig. 2 des Klagepatentes, das aus synthetischen organischen Fadenstücken (z.B. aus Nylon- oder Dacron-Fäden) von den im Patentanspruch I angegebenen Dimensionen besteht, die Fadenstücke regellos durch einen Klebstoff bzw. gemäss eingeschränktem Patentanspruch durch einen Schleif- und Poliermittel enthaltenden Klebstoff zu verbinden. Damit wurde die der patentgemässen Erfindung zugrunde liegende Aufgabe dadurch gelöst, dass ein nicht gewobenes Gerüst oder Gitter der erwähnten Art einen grossen Anteil (75 - 95 Vol. %) an Hohlräumen aufweist, so dass es eine niedrige Dichte aufweist und demzufolge leicht ist. Das Gerüst geringer Dichte der vorerwähnten Art ist, insbesondere wenn es aus Nylon- oder Dracon-Fäden besteht, sehr elastisch, so dass es sich der Oberfläche des Werkstückes gut anpasst und bei Wahl eines geeigneten, an sich vorbekannten Klebstoffes eine dauerhafte Verbindung der Fasern unter sich und mit dem Schleif- und Poliermittel erzielt wird. Endlich bleibt das Schleifvermögen dank der gleichmässigen Verteilung der Schleifkörner im Gerüst während der ganzen Lebensdauer des Werkzeuges konstant.

5.2. Zweifelsohne lag es im Bestreben eines Fachmannes, die Nachteile der zum Stand der Technik gehörenden Schleif- und Polierkörper zu vermeiden. Der in der Klagepatentschrift beschriebene Stand der Technik ist jedoch nicht vollständig. Schon die US-Patentschrift 2 284 738 zeigte ein Werkzeug, das aus einem “nicht gewobenen Gerüst oder Gitter”, d.h. aus einer Vielzahl von durch Klebstoff kreuzweise verbundenen natürlichen oder synthetischen organischen Fadenstücken besteht, bei dem der Klebstoff das Schleif- und Poliermittel halten konnte. Ferner offenbarte auch die US-Patentschrift 2 327 199 einen Körper für Schleif- und Polierzwecke mit den Merkmalen gemäss Oberbegriff des Patentanspruches und aus einem “nicht gewobenen Gerüst oder Gitter” aus einer Vielzahl von durch einen Schleif- bzw. Poliermittel enthaltenden Klebstoff regellos miteinander verbundenen Faden-

stücken, wobei ausdrücklich die Verwendung nicht metallischer Fasern, also auch von organischen Fasern synthetischer Natur empfohlen wurde.

Damit ist auch die Verwendung von synthetischen organischen Fadenstücken, wenn nicht neuheitsschädlich vorweggenommen, so jedenfalls nahegelegt. Entgegen der Auffassung der Klägerin brauchten die Erfinder keine Auswahl “aus einer ausserordentlichen Vielzahl” von in Frage kommenden Materialien zu treffen, vielmehr konnten sie auf die bereits in den genannten US-Patentschriften aus den Jahren 1941 und 1942 empfohlenen Stoffe zurückgreifen. Wie die Sachverständigen überzeugend darlegen, lag zudem die Ersetzung vegetabilischer und animalischer Fasern durch solche synthetischer Natur im Jahre 1958 ganz im Zuge der Entwicklung und stellte dem Fachmann keinerlei technische Probleme, sondern drängte sich gegenteils auf, da die Scheuerfestigkeit und Elastizität von Nylon-Erzeugnissen damals bekannt waren.

5.3. Mit Bezug auf die sich allein noch als wesentlich herausstellenden Dimensionen der durch Klebstoff verbundenen Fadenstücke und auf den prozentualen Anteil an Hohlräumen mit Schleif- und Poliermitteln konnte zwar der Fachmann den vorbekannten Patentschriften keine ausdrücklichen Angaben entnehmen. Immerhin wurde schon in der US-Patentschrift 2 284 738 darauf hingewiesen, es sei Material zu verwenden, das in einer Karde behandelt werde; darunter fallen nach der verbindlichen und unwidersprochen gebliebenen Feststellung der Sachverständigen die beanspruchten Längen. Weiter führten die Sachverständigen aus, die Tatsache, dass nach dem Einbringen von Bindemitteln Zwischenräume verbleiben sollen, bedeute für den Fachmann, dass die Fasern verhältnismässig dick gewählt werden müssen. Schliesslich werde an zahlreichen Stellen auf die Bedeutung der Hohlräume für die Elastizität hingewiesen. In der US-Patentschrift 2 327 166 sei zudem empfohlen worden, der Schleif- und Polierkörper solle in der Aussenschicht B und somit umso mehr im Kern C eine offene und poröse Struktur aufweisen und plastisch bleiben. Die Abmessungen der Fasern und der prozentualen Anteile der Hohlräume würden zwar auch hier nicht ausdrücklich angegeben, doch werde dem Fachmann gesagt, er solle Fasern tierischen oder vegetabilischen Ursprungs “of substantial length”, d.h. von erheblicher Länge verwenden, die sich miteinander verschlingen und eine lose, verdichtete Masse bilden. Und nochmals bestätigen die Sachverständigen, dem Fachmann seien zu Beginn des Jahres 1958 Kunststoff-, insbesondere Polyamid- (Nylon-) Fasern mit all ihren Eigenschaften bestens bekannt gewesen, so dass es für ihn naheliegend gewesen sei, anstelle der tierischen oder vegetabilischen Fasern gemäss act. 34/4 die mehr und mehr den Markt erobernden Kunststofffasern zu verwenden, was sich in Anbetracht der hervorragenden Eigenschaften der Polyamidfasern wie deren Scheuerfestigkeit geradezu aufgedrängt habe.

Nach Auffassung der Sachverständigen bedarf es keiner Worte, dass “in der Feststellung” geeigneter Abmessungen keine schöpferische Tätigkeit liege. Damit

sprechen sie Abmessungen nicht schlechterdings jede erfinderische Bedeutung ab, sondern vorliegend deshalb, weil es, wie sie unter Bezugnahme auf die erwähnte US-Patentschrift 2 284 738 ausdrücklich erklären, “höchstens einiger Versuche” für deren Feststellung bedurfte. Die Klägerin kritisiert dies zu Unrecht. Wie die Sachverständigen überzeugend darlegen, wiesen bereits die bekannten Faservliese, die zur Herstellung von Schleif- und Polierkörpern dienten, Fadenstücke auf, die unter die beanspruchten Längen und Dicken fallen, sowie einen unter die beanspruchten Werte von 75 - 95 Vol. % fallenden Anteil an Hohlräumen. Die erhebliche Bandbreite der beanspruchten Grössen und Werte zeigt auch, dass es sich hierbei entgegen der Auffassung der Klägerin nicht um die Auswahl der Grenzen der Fadenlänge, der geeigneten Fadendicken und des Prozentsatzes an Hohlräumen aus unendlich vielen Möglichkeiten handelte, sondern vielmehr um eine optimale Abgrenzung dieser Masse und Werte, die zweifelsohne durch geeignete Versuche sichergestellt werden konnte.

Der Fachmann musste im weitem lediglich noch Überlegungen anstellen, wie weit er im Hinblick auf den Verwendungszweck die Verdichtung treiben wollte, mit Bezug auf diese schon in der US-Patentschrift 2 284 738 gesagt worden war, dass auf die gewünschte Dichte verdichtet werden solle. Dabei war nach den Ausführungen der Sachverständigen bekannt, dass ein nicht stark komprimierter, elastischer Körper sich der zu behandelnden Oberfläche besser anpasst als ein stärker komprimierter.

Die Erfindung gemäss eingeschränktem Patentanspruch wird auch durch die Beifügung des weiteren Merkmals gemäss dem bisherigen Unteranspruch 5, wonach der Klebstoff die Schleifmittelkörner gebunden enthalten soll, nicht entscheidend aufgewertet. Gemäss den Ausführungen der Sachverständigen wurde die Zuführung von Klebstoff, der die Schleifmittelkörner gebunden enthält, in verschiedenen Patentschriften wie beispielsweise der vorgenannten US-Patentschrift 2 284 738 erwähnt, wobei das Gemisch von “Bindemittel” – gemeint ist von Schleifmittel – und Klebstoff in einem Gang oder die beiden Komponenten getrennt zugeführt werden konnten. Mit Recht folgerten die Sachverständigen daraus, Unteranspruch 5 füge dem vorbekannten Stand der Technik nichts Neues bei, und es gehe auch die Verbindung mit dem Patentanspruch I (zweite Variante, die im übrigen gebundene Schleifkörner implizite mitumfasste), nicht über dasjenige hinaus, was der Fachmann am Stichtag in Kenntnis des gesamten Standes der Technik schaffen konnte.

Dass vorliegend die Lösung gemäss eingeschränktem Patentanspruch keinen Raum mehr für die Annahme einer schöpferischen Leistung im Sinne des Patentrechtes lässt, erhellt schliesslich auch aus dem geringen Abstand zwischen der von der Klägerin inzwischen fallen gelassenen Erfindungsvariante I und der beibehaltenen (und weiter eingeschränkten) Variante II des Patentanspruches I. Nach den überzeugenden Darlegungen der Sachverständigen ist die Variante I durch die

US-Patentschriften 2 784 132 und 2 179 806 gänzlich vorweggenommen mit Ausnahme des Verwendungszweckes zum Schleifen und Polieren, wobei in der letzteren Patentschrift immerhin ein Beispiel genannt wird, das die Herstellung eines Putzlappens, allerdings nicht wie bei den andern Ausführungsbeispielen aus Nylon, sondern lediglich aus einem Gemisch von Baumwoll- und Ramiefasern betraf. Der Verwendung solcher Erzeugnisse zum Schleifen und Polieren hätten jedoch zumal in Anbetracht der bekannten Scheuerfestigkeit von Nylon-Erzeugnissen und deren Elastizität keinerlei technische oder gedankliche Schwierigkeiten entgegengestanden. Damit konnte aber auch nichts die Beigabe von Schleif- und Poliermittelkörnern hindern; dies ist, wie die Klägerin selber an anderer Stelle bemerkt, „Selbstverständlich“.

5.4 Die Klägerin machte schon im Hauptverfahren geltend, die vorbekannten Entgegenhaltungen hätten sich nur mit der Aufgabe befasst, die bereits bekannten Schleifkörper in zwar verbesserter, aber gleichwertiger Form herzustellen, sie enthielten jedoch keine Anregung für die (Lösung der) Aufgabe, einen nicht nur ganz neuartigen, sondern ganz andersartigen Schleifkörper zu schaffen, der aus einem nicht gewobenen Gerüst aus synthetischen organischen Fadenstücken und darüber hinaus „selbstverständlich“ aus Schleifkörnern und aus Luft, d.h. etwa 95 % Hohlräumen – richtig 75 - 95 Vol. % – bestehe. In derselben Richtung geht ihr Einwand in der Stellungnahme zum Gutachten, die Sachverständigen hätten den Begriff „nicht gewobenes Gerüst oder Gitter“ verkannt; damit sei nicht ein von den Sachverständigen expliziertes „non woven“ und schon gar nicht ein durch Klebstoff gebundenes Faservlies, sondern „im engsten Sinne des Wortes“ ein Gerüst aus sich im Raum kreuzenden haarähnlichen Fasern zu verstehen, welche die an ihnen angeklebten Abrasivkörner im Raum freiliegend tragen.

Die Klägerin wird durch die eigene Klagepatentschrift widerlegt. Darin wird zu den Ausführungsbeispielen 1, 2 und 3 ausdrücklich gesagt, dass das gitterartige Gebilde auf der „Rando-Webber“-Maschine herzustellen sei. Die Erfinder selber gingen somit von der Herstellung eines an sich bekannten Faservlieses auf einer bekannten Maschine aus, die zur kontinuierlichen Herstellung von Wirrfaservliesen dient. Davon abgesehen gibt die Klägerin keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann unter dem in der Klagepatentschrift verwendeten Begriff „nicht gewobenes Gerüst oder Gitter“ etwas anderes verstehe, als der Fachsprache entspricht, d.h. als unter den Begriff „non woven“ fallende Wirrfaservliese, deren Fasern im Gegensatz zu gekrempelten Faservliesen keinerlei Ordnung oder Richtung aufweisen, sondern sich in gleichsam idealer Unordnung befinden.

5.5 Nach ständiger Rechtsprechung vermögen auch allenfalls vorhandene Vorteile die mangelnde Erfindungshöhe nicht zu ersetzen (vgl. BGE 81 II 298; Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. I, S. 216/217). Entscheidungen, wonach zwi-

schen dem technischen Fortschritt und der Erfindungshöhe eine Wechselwirkung besteht (vgl. BGE 89 II 166), stehen dem nicht entgegen; dies will nur sagen, dass der technische Fortschritt für sich allein nicht genügt, die Erfindungshöhe zu bejahen (vgl. Entscheidung des Bundesgerichtes abgedruckt in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1973, S. 124). Ein überraschender technischer Fortschritt kann demzufolge ein Hinweis für das Vorliegen der Erfindungshöhe sein.

Vorliegend waren die niedrige Dichte und demzufolge die Leichtigkeit des Werkzeuges dank des relativ grossen Anteils an Hohlräumen, die gute Anpassungsfähigkeit des Schleifkörpers an die Oberfläche des Werkstückes dank der Elastizität des Werkzeugstoffes und die dauerhafte Verbindung der Fasern unter sich und mit dem Schleif- und Poliermittel dank des Klebstoffes für einen Fachmann durchaus voraussehbar. Die hohe Lebensdauer des Werkzeuges infolge der gleichmässigen Verteilung der Schleifkörner im Gerüst ist aber allen Schleifscheiben eigen, bei welchen das Schleifmittel gleichmässig über die ganze Scheibe verteilt ist, gleichgültig, ob dieselben aus keramischem Material, Kunststoff, Gummi oder wie hier aus einem Wirrfaservlies bestehen.

Bei dem Schleifkörper gemäss eingeschränktem Patentanspruch treten diese Wirkungen zusätzlich zur Einwirkung der synthetischen Fasern und allenfalls des sie verbindenden Klebstoffes durch die Wirkung des Schleif- und Poliermittels auf, was ebenfalls nicht überrascht. Nur im Sonderfall des nicht ausdrücklich beanspruchten, im Patentanspruch I allerdings mitumfassten rotierenden Schleif- und Polierkörpers bei einer genügend hohen Drehzahl und nur in diesem Fall kann die von der Klägerin geltend gemachte sandstrahlähnliche Wirkung erzeugt werden. Dieser Nebenwirkung ungeachtet, lag aber die Lösung schon mit Rücksicht auf die vorgenannten Vorteile nahe. Die sandstrahlähnliche Wirkung eines rotierenden Schleif- und Polierkörpers bei einer genügend hohen Drehzahl kann zudem ebenfalls nicht als überraschend bezeichnet werden, wenn man berücksichtigt, dass Schleif- und Polierkörper seit eh und je auch maschinell-rotierend zum Einsatz gelangten. Die Klägerin legt denn auch nicht näher dar, worin der überraschende Effekt liegen soll, geschweige welche technischen Vorurteile gegen die Herstellung des Werkzeuges im Hinblick auf einen solchen Einsatz bestanden hätten.

5.6 Die Klägerin vermag schliesslich gegen das Gutachten auch mit dem Einwand nicht durchzudringen, es fehle vorliegend am zuständigen Fachmann. Sie nimmt damit Bezug auf eine Bemerkung im Gutachten, wonach für Schleif- und Polierkörper der Fachmann auf diesem Gebiete zuständig sei, und kommt zurück auf ihren bereits im Hauptverfahren eingenommenen Standpunkt, ein solcher habe nicht vor die Aufgabe gestellt werden können, einen "Luftkörper" nach Art des Patentanspruches zu schaffen.

Die Sachverständigen sind weiter und mit Recht davon ausgegangen, die Erfindungshöhe sei gemäss ständiger Rechtsprechung am gesamten Stand der Technik im Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung zu messen (vgl. BGE 92 II 52 und

290). Damit dürfen innerhalb des Wissensstandes des Fachmannes auch in dem Falle keine Unterschiede gemacht werden, dass für die Erzielung des erfinderischen Erfolges das zusammengefasste Wissen von zwei oder mehreren Gebieten der Wissenschaft erforderlich ist (vgl. Entscheidungen des Bundesgerichtes abgedruckt in Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1973, S. 116 ff., und 1974, S. 81). Freilich bleibt für die Beurteilung der Erfindungshöhe letztlich die Auffassung des Fachmannes aus dem einschlägigen Fachgebiet entscheidend; denn es ist immer mit den Augen des Fachmannes am massgeblichen Stichtag zu prüfen, ob nach dem gesamten Stand der Technik die Erfindung nahegelegen habe oder nicht (allzu vereinfachend J.D. Meisser, Die Erfindungshöhe, Diss. Zürich 1975, S. 45 und 64/65).

Die Sachverständigen haben dies nicht verkannt. Zwar lässt sich ihre Auffassung bezweifeln, die Klägerin selber bewiese durch die Offenbarung ihrer Erfindung, dass "derartige, beide Fachgebiete beherrschende Fachleute nicht hypothetisch sind"; dies wäre erst darzutun. Hingegen beweisen die in den vorgenannten US-Patentschriften 2 284 738 und 2 327 198 genannten, von den Sachverständigen zitierten Erfinder, dass es den Fachmann, der auf dem Gebiete der Herstellung von Schleif- und Polierkörpern aus Kunststoffasern bewandert war, also beide Sachgebiete beherrschte, schon längst vor dem massgeblichen Anmeldetag gegeben hat. Es steht damit ausser Zweifel, dass für einen Fachmann auf diesem Sondergebiet die Entwicklung auf dem Gebiete der Kunststoffasern und die Grundlagen dieser Technik bekannt und naheliegend waren.

Sofern aber die Klägerin mit ihrem Einwand geltend machen will, den Sachverständigen gingen die erforderlichen Sachkenntnisse ab, ist sie damit zurückzuweisen. Zunächst kann es in dieser Beziehung nicht darum gehen, dass die Sachverständigen Schleifspezialisten seien, sondern ob sie als Experten über genügend Sachverstand verfügen, um die patentgemässe Lösung vom fachmännischen Standpunkt aus beurteilen zu können. Dies muss sowohl mit Bezug auf Prof. Dr. Engeler, der zwar in erster Linie Textilfachmann ist, in seiner Eigenschaft als Dozent und als Leiter der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt St. Gallen insbesondere auch mit der Anwendung und dem Einsatz von Kunststoffergezeugnissen in Berührung kam, als auch mit Bezug auf Patentanwalt Isler bejaht werden. Dieser ist diplomierter Maschineningenieur der ETH; die Schleif- und Poliertechnik als mechanische spanabhebende Oberflächenbearbeitung gehört aber heute noch zum Fachgebiet eines Maschineningenieurs. Es ist denn auch nicht ersichtlich, was mit dem Beizug eines Schleifspezialisten, der nicht gleichzeitig mit der Herstellung solcher Werkzeuge aus Kunststoffen vertraut wäre, geholfen wäre.

5.7 Somit ist der Schlussfolgerung der Sachverständigen beizupflichten, Problem und Lösung seien vorliegend derart nahe gelegen gewesen, dass ihre Auffindung bestenfalls noch eine technische Fortbildung darstelle, die aber schon dem durchschnittlichen Fachmann nahe gelegen habe. Dem wiederholten Antrag der Klägerin auf eine erneute Einholung eines Gutachtens unter Beizug eines Schleiftechnikers ist aus den genannten Gründen nicht stattzugeben.

6. Nach Auffassung der Klägerin im Hauptverfahren brauchen die Unteransprüche in Anbetracht der Gültigkeit der Patentansprüche des Klagepatentes nicht weiter erörtert zu werden. Ob sie damit der ihr im Patentnichtigkeitsprozess obliegenden Bestreitungs- und Verteidigungspflicht im Hinblick auf eine weitere Zusammenlegung von Haupt- und Unteransprüchen nachgekommen sei, ist fraglich, kann jedoch offen bleiben.

Die Sachverständigen haben in überzeugender Weise die Schutzwürdigkeit der Unteransprüche sowohl für sich allein als auch für den Fall der Zusammenlegung mit dem bisherigen Hauptanspruch verneint. Die Klägerin hat dem nicht widersprochen. Inwiefern eine weitere Zusammenlegung des im wesentlichen auf die Erfindungsvariante II eingeschränkten Patentanspruches I mit den restlichen auf ihn zurückbezogenen Unteransprüchen eine schutzwürdige Erfindung ergeben soll, ist nicht ersichtlich und wird auch von der Klägerin nicht dargetan.

7. Die Lehre gemäss Patentanspruch II wird sodann gemäss den Ausführungen der Sachverständigen mit Ausnahme der Abmessungen "tel quel" durch die US-Patentschrift 2 719 806 offenbart. Ferner wurde dasselbe Verfahren für nicht synthetische Fasern durch die US-Patentschrift 2 327 199 empfohlen. Die Anwendung des vorbekannten Verfahrens zum gleichen Zweck und mit dem gleichen Erfolg auf synthetische Fasern der im Patentanspruch I angegebenen Dimensionen ist nicht erfinderisch. Lediglich ergänzungshalber ist noch beizufügen, dass das gleiche Verfahren gemäss US-Patentschrift 2 784 132 auch zur Herstellung von Kleiderfuttern, Filtern und Verpackungsmaterial diene und die Übertragung auf die Herstellung von Schleif- und Polierkörpern auch von daher nahelag. Schliesslich haben die Sachverständigen mit eingehender Begründung auch verneint, dass sich durch die Zusammenlegung des Patentanspruches II mit dem auf ihn zurückbezogenen Unteranspruch 9 eine schutzwürdige Erfindung ergebe. Somit ist mit ihnen auch der eingeschränkte Patentanspruch II als nicht schutzwürdig zu betrachten.

8. Damit ist das Klagepatent auch in seiner eingeschränkten Fassung als nichtig zu erklären und die Widerklage in diesem Sinne gutzuheissen. Die Hauptklage betreffend Patentverletzung ist demzufolge abzuweisen. Nachdem die vom Einzelrichter seinerzeit angeordneten vorsorglichen Massnahmen im Einverständnis mit der Klägerin bereits mit Beschluss vom 29. September 1975 aufgehoben worden sind, ist der Beklagte gestützt auf Art. 80 Abs. 3 PatG eine angemessene Frist anzusetzen, um allfällige Ansprüche aus der vorsorglichen Massnahme beim zuständigen ordentlichen Richter anhängig zu machen, unter der Androhung, dass im Falle des Versäumnis dieser Frist durch die Beklagte der Klägerin die von ihr bei der Bezirksgerichtskasse hinterlegte Solidarbürgschaftserklärung zuhanden der Solidarbürgin zurückerstattet würde.

Die Klägerin wird kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert der im Vordergrund stehenden Patentnichtigkeitsklage ist unbestimmt und nach richter-

lichem Ermessen zu schätzen (§ 26 ZPO). Massgebend ist die wirtschaftliche Bedeutung des Klagepatentes für die Allgemeinheit für die Zeit ab Anhängigmachung der Klage bis zum Ablauf des Patentschutzes, d.h. für die Dauer von ungefähr fünf Jahren. Konkrete Anhaltspunkte hierüber fehlen. Immerhin übersteigt der Streitwert auch nach Auffassung der Klägerin jedenfalls den Betrag von Fr. 100 000.– (vgl. act. 1 S. 15). Da es sich bei den unter das Klagepatent fallenden Artikeln um Massenartikel handelt, dürfte der Streitwert um einiges höher liegen und sich jedenfalls die Annahme eines Streitwertes zwischen Fr. 160 000.– und Fr. 300 000.– rechtfertigen.

Gemäss ständiger Rechtsprechung des Handelsgerichtes hat die unterliegende Partei im Patentprozess der obsiegenden Partei als Folge des Prozessausganges auch die Patentanwaltskosten zu ersetzen. Diese sind der Höhe nach unbestritten.

Demgemäss hat das Handelsgericht  
*beschlossen:*

Es wird vorgemerkt, dass die Klägerin mit Verzichtserklärung vom 13. Oktober 1975, veröffentlicht am 28. November 1975, gestützt auf Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG, teilweise auf das Schweizer Patent Nr. 372 567 verzichtet hat;

und sodann  
*erkennt:*

1. Das Schweizer Patent Nr. 372 567 betreffend “Körper für Schleif- und Polierzwecke und Verfahren zu dessen Herstellung”, angemeldet am 12. April 1958 und erteilt am 15. Oktober 1965, wird auch in seiner eingeschränkten Fassung gemäss Teilverzichtserklärung vom 13. Oktober 1975 als nichtig erklärt und die Widerklage in diesem Sinne gutgeheissen.

2. Die Hauptklage der Klägerin wird abgewiesen.

3. Der Beklagten wird Frist bis 30. Juni 1976 gesetzt, um die Klage auf Ersetzung eines ihr aus der vorsorglichen Massnahme allenfalls entstandenen Schadens beim zuständigen ordentlichen Richter anhängig zu machen, unter der Androhung, dass im Falle der Säumnis die von der Klägerin bei der Bezirksgerichtskasse Zürich hinterlegte Sicherheit dieser unbeschwert herausgegeben würde.

4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf ...

5. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.

6. Die Klägerin wird verpflichtet, die Beklagte für prozessuale Umtriebe, einschliesslich für das Massnahmeverfahren und für die Kosten des Patentanwaltes, mit pauschal Fr. 40 000.– zu entschädigen.

7. Beschluss und Urteil werden den Parteien und nach Eintritt der Rechtskraft dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern mitgeteilt.

*PatG Art. 1 und 26 Abs. 1 Ziff. 1; Prozessrecht (Luzern)*

*Zur Erfindungshöhe.*

*Nichtigerklärung eines Patentes betr. einen Mehrschichtenski.*

*Prozessentschädigung Fr. 40 000.– für Anwalts- und Patentanwaltskosten (Kanton Luzern.)*

*Niveau inventif.*

*Annulation d'un brevet concernant un ski formé de plusieurs couches.*

*Dépens de 40 000.– fr. alloués pour frais d'avocat et d'agent en brevets (canton de Lucerne).*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 11. November 1976 und Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 28. April 1976 i.S. Josef Fischer gegen A. Attenhofer AG (mitgeteilt von PA Fritz Isler, Zürich).

*Aus den Erwägungen des Obergerichtes:*

5. ...Das Patent Nr. 411 659 des Klägers ist somit in Gutheissung des Widerklagebegehrens nichtig zu erklären, da die vorgeschriebene Erfindungshöhe fehlt... .

7. Da das Patent Nr. 411 659 des Klägers somit in vollem Umfang nichtig ist, müssen die Klagebegehren ohne weiteres abgewiesen werden.

8. a) Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Kläger sämtliche Kosten zu tragen.

b) Der für die Berechnung der Gebühren massgebende Streitwert lässt sich nicht leicht feststellen. Immerhin ist die wirtschaftliche Bedeutung der Widerklage auf Nichtigerklärung des streitigen Patentes bedeutend höher als diejenige der Klageanträge, welche nach den Angaben des Klägers den Betrag von Fr. 100 000.– übersteigen. Da der Streitwert der Klage und der Widerklage gemäss § 2 KoVo zusammengerechnet werden müssen, ist von einem Streitwert von Fr. 500 000.– bis 1 000 000.– auszugehen.

c) Bei der Berechnung der Anwaltsentschädigung ist davon auszugehen, dass die Arbeit des Anwalts der Beklagten durch den beigezogenen Patentanwalt wesentlich erleichtert wurde. Dies muss zu einer angemessenen Reduktion der Anwaltsentschädigung führen. Hingegen sind der Beklagten die ihr entstandenen Patentanwaltskosten als Parteikosten zuzusprechen.

### *Urteilsspruch*

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. In Gutheissung der Widerklage wird das Schweizer Patent Nr. 411 659 nichtig erklärt.

3. Der Kläger hat die Kosten dieses Verfahrens zu tragen.

Die Gerichtskosten betragen Fr. 10 464.40, inbegriffen eine Gerichtsgebühr von Fr. 10 000.– und Fr. 464.40 Auslagen.

Die Expertenkosten belaufen sich auf Fr. 23 535.60.

Der Beklagten hat der Kläger eine Anwaltskostenvergütung von insgesamt Fr. 27 000.– sowie die Patentanwaltskosten von Fr. 12 928.50 sowie die Gerichts- und Beweiskostenvorschüsse von Fr. 6 650.– zu bezahlen.

4. Dieses Urteil ist den Parteien schriftlich mitzuteilen.

*Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:*

1. Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG liegt nur vor, wenn die technisch fortschrittliche Leistung Erfindungshöhe aufweist, d.h. nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erforderte (BGE 85 II 138 und 513, 89 II 109 und 167, 92 II 51, 93 II 512).

Welche Anforderungen an die Erfindungshöhe zu stellen sind, entscheidet sich nicht allgemein, sondern nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach dem Gebiet, dem die umstrittene Regel angehört, nach dem vorbekannten technischen Wissen, den zur Verfügung stehenden Mitteln und der Grösse des technischen Fortschritts; je bedeutender dieser ist, desto eher ist die Erfindungshöhe zu bejahen, und umgekehrt (BGE 89 II 166 Erw. 5 mit Zitaten). Besteht die Erfindung in einer blossen Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete oder Stoffe, so ist zu berücksichtigen, dass eine solche dem Durchschnittsfachmann in der Regel durch den Stand der Technik nahegelegt wird; sie ist nur dann patentierbar, wenn der Gedanke zur Übertragung über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausging oder bei der Übertragung Schwierigkeiten zu überwinden waren (BGE 92 II 54 Erw. 4 und dort angeführte Urteile; siehe auch *Blum/Pedrazzini*, Anm. 33 zu Art. 1 PatG; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. I, S. 199 ff.).

2. Nach der Auffassung der Oberexperten, denen sich die Vorinstanz angeschlossen hat, kann dem Patent Nr. 411 659 ein gewisser technischer Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik am Stichtag nicht abgesprochen werden. Man dürfe als sicher annehmen, dass durch die elastische Einlage die Schwingungen zwischen Skikörper und Kante in beiden Richtungen mehr gedämpft werden als nach vorbekannten Lösungen; diese Dämpfung sei aber ein Vorteil, zumal sie nur eine Relativbewegung zwischen dem Skikörper und der Kante, nicht aber zwischen der Lauffläche und dem Skioberteil zulasse. Das Obergericht hält die Gutachten auch bezüglich der erforderlichen Erfindungshöhe, die von allen Experten klar verneint worden sei, für überzeugend. Es geht mit den Sachverständigen davon aus, dass Bildstein schon im Jahre 1935 das Einbringen einer Gummischicht zwischen Kante und Skikörper gelehrt habe; die damals auf den Holzski bezogene Erfindung auch einmal auf die neuen Mehrschichtenski anzuwenden, habe zur Zeit, als der Kläger sein Patent anmeldete, aber durchaus nahegelegen und könne deshalb nicht als besondere Leistung mit Erfindungshöhe gelten.

a) Der Kläger hält dem entgegen, die Lehre Bildsteins sei im Jahre 1939 von Klemm ausdrücklich abgelehnt worden; dieser habe eine starre Befestigung der Stahlkanten verlangt, und die Fachwelt sei ihm bis zur Erfindung gemäss Streitpatent ausnahmslos gefolgt. Während 23 Jahren habe somit über die Befestigung der Stahlkanten am Skikörper ein festeingewurzelttes technisches Vorurteil bestanden, das sich vom Holzski auf den aus Metall und Holz bestehenden Sandwich-Ski übertragen habe. Die Überwindung dieses Vorurteils beweise Erfindungshöhe, was die Vorinstanz verkannt habe.

Von der Überwindung eines Vorurteils könnte indes nur gesprochen werden, wenn die Lehre des Klägers sich auf einen Holzski beziehen würde. Das trifft nach seinen Patentansprüchen aber nicht zu. In der Widerklageantwort machte er übrigens gelten, die Lehre Bildsteins sei für die Befestigung von Stahlkanten an Holzskiern wegen deren besonderen Eigenschaften praktisch unbrauchbar gewesen, während die Lehre gemäss Streitpatent beim modernen Mehrschichtenski eine gute Verbindung von Kante und Skikörper ergebe. In der Berufungsschrift schliesst er dagegen nicht aus, dass “bei Bildstein noch ein gewisser Anhaltspunkt für die Entwicklung gemäss Streitpatent vorhanden” war.

Selbst wenn die Lehre Bildsteins für den Bau von Holzskiern angeblich nicht taugte, hinderte das den Fachmann nicht daran, auf sie zurückzugreifen und sie am Mehrschichtenski auszuprobieren, als dieser den Holzski ablöste. Ein solcher Versuch lag umso näher, als nach dem Stand der Technik anzunehmen war, dass die Gummieinlage beim Mehrschichtenski sich gerade wegen dessen Besonderheiten nicht nur leichter anbringen lasse, sondern auch anders wirken könnte als beim Holzski. Der Fachmann brauchte daher zur Zeit, als der Kläger seine Erfindung zur Patentierung anmeldete, bloss zu prüfen, ob die Lehre Bildsteins sich auf den modernen Mehrschichtenski übertragen lasse und welches ihre Wirkungen seien. Diese Übertragung geht aber nicht über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinaus und ist daher keine patentfähige Erfindung. Von einer solchen kann umsoweniger die Rede sein, als 1960/61 nach dem angefochtenen Urteil auch die Verteilung von Gummi auf die ganze Skibreite und die verschiedenen Möglichkeiten, auf Mehrschichtenskiern Stahlkanten anzubringen, bereits bekannt war.

b) Die Vorinstanz hat die erforderliche Erfindungshöhe auch verneint, weil keiner der Experten von einem besonderen oder erheblichen technischen Fortschritt gesprochen habe; ihre ausserordentliche Mühe, die Frage zu beantworten, zeige gerade, dass es sich nicht um einen auffallenden Fortschritt handeln könne, der erlauben würde, bei der Prüfung der Erfindungshöhe einen weniger strengen Massstab anzulegen.

Der Kläger bemerkt dazu mit Recht, dass die Frage nach dem technischen Fortschritt im Gutachten Bovard offengelassen worden ist; die angeführte Erwägung des Obergerichtes ist in diesem Sinne richtigzustellen. Das heisst indes nicht, Bovard habe bezüglich des technischen Fortschrittes Zweifel gehabt; er machte bloss von der ihm im Expertenauftrag eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, diese Frage nicht zu prüfen, falls die erforderliche Erfindungshöhe nach seiner Auffassung zu verneinen war.

Ebensowenig geht es an, die Mühe der Oberexperten, den technischen Fortschritt einigermaßen verlässlich abzuschätzen, als Indiz für die nötige Erfindungshöhe auszulegen. Eine solche Mühe spricht eher gegen eine zusätzliche schöpferische Leistung und damit gegen die Patentierbarkeit, zumal wenn es sich, wie hier, um eine blosser Übertragungserfindung handelt. Das ist auch dem Einwand entgegenzuhalten, Erfindungshöhe bewiesen ferner die Tatsachen, dass es heute noch keinen besseren Ski als jenen gemäss Streitpatent auf dem Markte gebe und dass mit diesem Ski grösste Rennerfolge erzielt worden seien. Weder das eine noch das andere hilft darüber hinweg, dass die Erfindung des Klägers zur Hauptsache in der Anwendung einer vorbekannten Lösung gemäss der Lehre Bildsteins besteht. Die Auffassung des Klägers läuft denn auch darauf hinaus, die erhöhten Anforderungen, welche nach der Rechtsprechung an die Patentierbarkeit einer Übertragungserfindung zu stellen sind, beträchtlich herabzusetzen oder aufzuheben.

c) Der Kläger wendet weiter ein, die Oberexperten hätten zur Frage der besonders fortschrittlichen Leistung mittelbar dadurch Stellung genommen, dass sie erklärten, man sei diesbezüglich auf Mutmassungen angewiesen. Um über das Ausmass des technischen Fortschrittes eine direkte Antwort zu erhalten, habe er am 24. Mai 1974 Erläuterungsfragen gestellt und ein Ergänzungsgutachten beantragt, das aber vom Obergericht im Wege vorweggenommener Beweiswürdigung abgelehnt worden sei.

Auch dieser Rüge ist vorweg entgegenzuhalten, dass nicht zu verstehen ist, inwiefern der Kläger eine schöpferische Leistung von Erfindungshöhe erbracht haben könnte, indem er trotz der seit der Lehre Klemms bestehenden Bedenken die Anwendung einer Gummieinlage zwischen Kante und Skikörper befürwortete. Es handelte sich für ihn einfach darum, diese Bedenken zu überwinden und durch Versuche festzustellen, ob die befürchteten Nachteile eintreten würden. Damit ist nicht nur dem angeblich beträchtlichen technischen Fortschritt, den der Kläger aus dem Fahrverhalten des Mehrschichtenskis gemäss Streitpatent ableitet, sondern auch seinem Antrag auf Ergänzung der Gutachten die Grundlage entzogen (vgl. BGE 85 II 142 und 514, 86 II 103, 89 II 163, 91 II 70 Erw. 2). Fragen kann sich bloss, ob das Obergericht den Begriff der erforderlichen Erfindungshöhe oder anderer technischer Fragen verkannt habe. Das behauptet der Kläger jedoch selber nicht und ist auch nicht zu ersehen.

*PatG Art. 1, 51, 52 und 101; PatV II Art. 44 und 60; VwVG Art. 32, 53, 62, 63 und 64.*

*Ergänzung der Beschwerdebeurteilung (Art. 53 VwVG).*

– *Erfordernis der Ansetzung einer Nachfrist.*

*Erweiterung des Einspruchs (Art. 101 Abs. 1 und 3 PatG, Art. 60 PatV 2).*

– *Bindung der Beschwerdeabteilung an den Verzicht der Patentabteilung, die Einsprecherin in bezug auf eine verspätete Erweiterung vom Verfahren auszu-schliessen.*

*Ausschlaggebend erscheinende verspätete Parteivorbringen (Art. 32 Abs. 2 VwVG).*

- *Erst in der Beschwerdebegründung statt bereits im Einspruchsverfahren geltend gemachte Entgegenhaltungen sind verspätete Parteivorbringen.*
- *Ein verspätetes Parteivorbringen erscheint nicht nur dann als ausschlaggebend, wenn es der Patenterteilung entgegensteht, sondern auch wenn es eine Änderung bzw. die Aufhebung des angefochtenen Entscheides erforderlich macht.*

*Der Beschwerdeabteilung bekannter Stand der Technik (Art. 62 Abs. 4 VwVG, Art. 44 PatV 2).*

- *Die Beschwerdeabteilung kann aus eigener Kenntnis des Standes der Technik eine Einschränkung des im Patentanspruch definierten Gegenstandes verlangen. Aufgabenstellung und Patentwürdigkeit (Art. 1 Abs. 1 PatG).*
- *Bedeutung der Aufgabe, welche die Erfindung lösen soll, für die Zuerkennung der Erfindungshöhe.*

*Die Definition der Erfindung im Patentanspruch (Art. 51 und 52 PatG).*

- *Der Patentanspruch soll eine klare Definition der Erfindung geben, braucht aber hierzu nicht alle zu deren Ausführung erforderlichen Mittel anzuführen.*

*Verfahrenskosten und Parteientschädigung (Art. 63 und 64 VwVG).*

- *Verteilung der Kosten bei teilweiser Gutheissung der Beschwerde; Auferlegung einer Parteientschädigung wegen dilatorischer Verhaltensweise.*

*Complément apporté aux motifs de recours (art. 53 LPA).*

- *Nécessité qu'un délai soit imparti à cet effet.*

*Additions apportées à l'acte d'opposition (art. 101, 1er et 3e al. LBI, art. 60 OBI 2).*

- *La Section des recours est liée par la renonciation de la Section des brevets à exclure de la procédure un opposant pour une addition tardive.*

*Allégués tardifs qui paraissent décisifs (art. 32, 2e al. LPA).*

- *Constituent des allégués tardifs, les antériorités avancées à l'appui du recours sans l'avoir été déjà en procédure d'opposition.*
- *Un allégué tardif est décisif non seulement lorsqu'il fait obstacle à la délivrance du brevet mais aussi lorsqu'il justifie que la décision attaquée soit réformée ou annulée.*

*L'état de la technique connu de la Section des recours (art. 62, 4e al. LPA, art. 44 OBI 2).*

- *La Section des recours peut exiger une limitation de la portée de la revendication en se fondant sur sa propre connaissance de l'état de la technique.*

*Enoncé du problème et brevetabilité (art. 1er, 1er al. LBI).*

- *Rôle du problème auquel l'invention apporte une solution, dans l'appréciation de l'idée créatrice.*

*La définition de l'invention donnée par la revendication (art. 51 et 52 LBI).*

- *Si la revendication doit donner une définition claire de l'invention, il n'est pas nécessaire qu'elle fasse état de tous les éléments propres à la réalisation de celle-ci.*

*Frais de procédure et dépens (art. 63 et 64 LPA).*

- *Répartition des frais lorsque le recours est partiellement admis; dépens alloués ensuite d'un comportement dilatoire d'une partie.*

PMMBl 15 (1976) I S. 67 ff, Entscheidung der II. Beschwerdeabteilung vom 18. Mai 1976 i.S. Gebrüder Junghans gegen SSIH.

*PatG Art. 47*

*Irrtum als Hindernis.*

- Besteht das Hindernis in einem Irrtum des Gesuchstellers, so ist sein Wegfall anzunehmen, sobald der Irrtum der Vornahme der zur Fristwahrung erforderlichen Handlung nicht mehr als unverschuldet im Wege steht; die Zweimonatsfrist beginnt also nicht erst im Zeitpunkt, in welchem der Irrtum aufgedeckt wird, sondern dann, wenn der Irrende bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt den Irrtum hätte bemerken oder ernstlich mit dem Vorliegen eines Irrtums hätte rechnen sollen.
- Die irrige Annahme, durch Einreichung eines Zusatzpatentgesuchs innerhalb der Frist für die Wiederherstellung des zurückgewiesenen Hauptpatentgesuchs lebe dieses ohne weiteres wieder auf, ist nicht entschuldbar.
- Informationspflicht des Patentbewerbers gegenüber seinem Vertreter.

*Empêchement consistant en une erreur.*

- Si l'empêchement consiste en une erreur du déposant, il doit être considéré comme ayant pris fin dès le moment où l'erreur concernant l'accomplissement de l'acte nécessaire pour observer le délai devient fautive; le délai de deux mois ne commence donc pas à courir seulement au moment où l'erreur est découverte, mais dès l'instant où le fautif aurait pu reconnaître son erreur en usant de la diligence requise, ou aurait dû sérieusement envisager l'erreur.
- On ne peut excuser la supposition erronée, selon laquelle une demande de brevet principal rejetée est à nouveau valable par le dépôt d'une demande de brevet additionnel dans le délai de rétablissement de la demande du brevet principal rejetée.
- Devoir d'information du déposant envers son représentant.

PMMBl 15 (1976) I 49 f, Verfügung des Amtes vom 5. November 1975 (Aktz.: WE 399).

*PatG Art. 47; PatV Art. 33*

*Versäumnis der Prioritätsfrist.*

– *Problem der rechtzeitigen Übermittlung der zur Einreichung des Patentgesuchs notwendigen Unterlagen an den Vertreter.*

*Verspätetes Wiedereinsetzungsgesuch.*

- *Die Zweimonatsfrist zur Stellung des Wiedereinsetzungsgesuches beginnt zu laufen, sobald das Hindernis, das der versäumten Handlung entgegenstand, weggefallen ist, nicht erst dann, wenn der Gesuchsteller bzw. Vertreter über alle Angaben verfügt, die er zur Begründung des Wiedereinsetzungsgesuches für erforderlich hält.*
- *Das Gesetz hat die Frist gerade deshalb auf die verhältnismässig lange Dauer von zwei Monaten bemessen, weil es damit rechnet, dass die Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuches und die Nachholung der versäumten Handlung nach dem Wegfall des Hindernisses noch gewisse Vorbereitungen wie den Beizug von Belegen oder Auskünften erfordern kann.*

*Perte de la priorité.*

– *Question de la remise en temps utile, au mandataire, des documents nécessaires pour déposer une demande de brevet.*

*Demande de réintégration en l'état antérieur tardive.*

- *Le délai de deux mois imparti pour présenter une requête de réintégration commence à courir au moment de la disparition de l'empêchement qui faisait obstacle à l'accomplissement de l'acte omis, et non pas seulement quand le déposant, le cas échéant son mandataire, dispose de tous les éléments qu'il considère comme indispensables pour fonder sa requête de réintégration.*
- *Le législateur a prévu un délai de durée relativement longue, à savoir deux mois, précisément parce qu'il a pris en considération le fait que l'introduction d'une requête de réintégration et l'accomplissement de l'acte omis, une fois l'empêchement disparu, sont susceptibles d'exiger certains préparatifs, tel le rassemblement de pièces justificatives ou de renseignements.*

PMMBI 15 (1976) I 52 f (Aktz.: WE 400)

*PatG Art. 47; PatV Art. 38 Abs. 1*

*Weder die durch das Überschneiden der Frist zur Zahlung der mit der Patenterteilung fällig gewordenen Jahresgebühren und der Frist für*

*die Zahlung der ersten nach der Patenterteilung fällig gewordenen Jahresgebühr entstandene unübersichtliche Situation, noch das Ausbleiben der amtlichen Mahnung und Löschanzeige vermögen je für sich die Versäumnis zu entschuldigen. Da aber die amtlichen Anzeigen im vorliegenden Fall die unübersichtliche Situation zu klären vermocht hätten, kann das Zusammentreffen der beiden Teilursachen als Entschuldigungsgrund anerkannt werden.*

*Le défaut de paiement ne peut être excusé ni par la situation peu claire résultant du recoupement du délai de paiement des annuités échues avec la délivrance du brevet et du délai de paiement de la première annuité échue après la délivrance du brevet, ni par l'absence du rappel et de l'avis de radiation officiels. Mais, étant donné que dans le cas présent les avis officiels auraient pu éclaircir la situation confuse, la réunion des deux causes partielles peut être reconnue comme étant une excuse.*

PMMBl 15 (1976) I 54, Verfügung des Amtes vom 22. Dezember 1975 (Aktz.: WE 402).

#### *PatG Art. 47*

##### *Poststreik*

– *Würdigung der Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Überwindung der durch die Unterbrechung der Postverbindungen entstandenen Lage betroffenen Massnahmen.*

##### *Grève postale*

– *Appréciation des circonstances de l'espèce, en particulier des mesures prises pour pallier la carence de l'administration des postes.*

PMMBl 15 (1976) I 51f, Verfügung des Amtes vom 8. April 1976 (Aktz.: WE 412).

#### *PatG Art. 58 Abs. 2 und 59*

*Der Patentbewerber ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert, wenn er zwar mit einem Eventualantrag, nicht aber mit seinem Hauptantrag durchgedrungen ist.*

Art. 59 PatG schliesst die amtliche Prüfung anderer Anordnungen, namentlich das Feststellen des Anmeldedatums aufgrund der Art. 56 - 58 PatG nicht aus.

Richtlinien für die Interpretation des Begriffes "Anhaltspunkte" in Art. 58 Abs. 2 PatG.

*Le déposant d'une demande de brevet a qualité pour former un recours de droit administratif lorsque ses conclusions subsidiaires mais non pas ses conclusions principales lui ont été adjugées.*

*L'art. 59 LBI n'empêche pas l'examen officiel d'autres ordres, notamment la constatation de la date du dépôt selon les art. 56 à 58 LBI.*

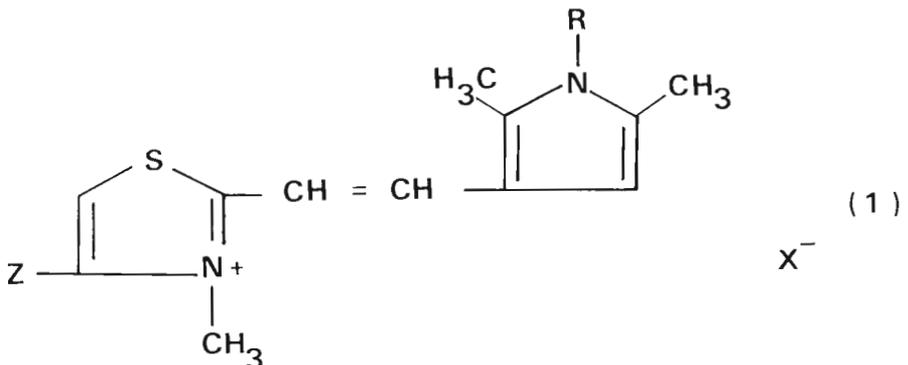
*Directives sur l'interprétation de la notion du terme "indications" selon l'art. 58 al. 2 LBI.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 5. Oktober 1976 i.S. W. gegen das Amt (mitgeteilt durch PAE Brühwiler, Meier & Co., Zürich).

A. Die W. unterbreitete dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum am 25. August 1972 als Teilgesuch zu einem Patentgesuch vom 6. März 1970 ein Patentgesuch betreffend ein "Verfahren zur Herstellung von Pyrrolylvinylthiazoliumsalzen". Das Gesuch unterliegt nicht der amtlichen Vorprüfung.

Das Patentgesuch umfasste vorerst neben dem Patentanspruch 13 Unteransprüche. Es wurde auf Grund von Beanstandungen des Amtes mehrmals geändert. In der Fassung vom 20. Januar 1975 ergab sich danach folgender *Patentanspruch*:

"Verfahren zur Herstellung von Pyrrolylvinylthiazoliumsalzen der Formel 1

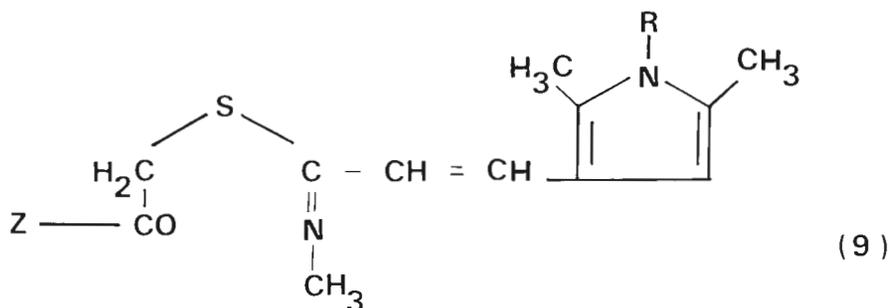


worin

R eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder eine gegebenenfalls substituierte Phenylgruppe,

Z eine Phenyl-, p-Halophenyl-, p-Alkoxyphenyl-, Biphenyl-, p-Alkoxybiphenylgruppe oder eine Naphtylgruppe, wobei die Alkoxygruppen 1 bis 6 Kohlenstoffatome aufweisen, und  
 X<sup>-</sup> das Anion einer pharmazeutisch anwendbaren Säure

bedeuten, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Thioimidat der Formel 9



mit einer Säure HX oder ein Säureadditionssalz des Thioimidats der Formel 9 erhitzt.

Ausserdem finden sich nunmehr 15 Unteransprüche, darunter der in der ursprünglichen Anmeldung noch nicht enthaltene, sondern erst am 28. Juni 1973 aufgenommene Unteranspruch 2:

“Verfahren nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel 1 herstellt, worin R eine Phenylgruppe oder ein Alkylrest von 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und Z Phenyl, p-Halogenphenyl oder einen p-Alkoxyphenylrest, dessen Alkoxy 1 bis 6 Kohlenstoffatome enthält, darstellen.”

Am 11. Juli 1975 teilte das Amt der Gesuchstellerin mit, das nachgesuchte Patent könne auf Grund der am 20. Januar 1975 eingereichten Unterlagen erteilt werden. Für das Merkmal “R = Phenyl und Z = p-Alkoxyphenyl” im Unteranspruch 2 fänden sich aber keine Anhaltspunkte in den ursprünglichen Unterlagen. Wollte die Gesuchstellerin dieses Merkmal beibehalten, könnte das Patent nur mit einer Verschiebung des Anmeldedatums auf den 28. Juni 1973 eingetragen und die beanspruchte Priorität vom 7. Juni 1969 nicht berücksichtigt werden.

Die Gesuchstellerin beseitigte darauf am 11. September 1975 die beanstandete Kombination aus dem Unteranspruch 2 und machte sie zum neuen Unteranspruch 18, der wie folgt lautet:

“Verfahren nach Unteransprüchen 16 und 17, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel 1 herstellt, worin R Phenyl und Z einen p-Alkoxyphenylrest, dessen Alkoxy 1 bis 6 Kohlenstoffatome enthält, bedeuten.”

Die Gesuchstellerin beantragte dem Amt sodann, das nachgesuchte Patent auf Grund der am 11. Juli 1975 vorliegenden technischen Unterlagen mit dem 6. März

1970 als Anmeldedatum einzutragen, eventuell das nachgesuchte Patent gemäss der Fassung vom 11. September 1975 mit dem 6. März 1970 als Anmeldedatum einzutragen, subeventuell das nachgesuchte Patent in der am 11. September 1975 bereinigten Fassung unter Streichung des neuen Unteranspruches 18 mit dem 6. März 1970 als Anmeldedatum einzutragen.

Am 4. März 1976 erteilte das Amt das Patent mit dem ursprünglichen Anmeldedatum des Stammgesuches auf Grund des Patentanspruches und der Beschreibung vom 20. Januar 1975 sowie der Unteransprüche vom 11. September 1975, strich aber den Unteranspruch 18.

B. Die W. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, das nachgesuchte Patent gemäss dem Hauptantrag, eventuell gemäss dem Eventualantrag vom 11. September 1975 zu erteilen.

Das Amt beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten oder diese abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die angefochtene Verfügung entspricht dem Subeventualantrag der Gesuchstellerin vom 11. September 1975. Trotzdem ist diese zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert, denn sie besitzt ein schutzwürdiges Interesse daran, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben wird, weil ihr Haupt- und Eventualantrag abgewiesen wurde.

2. Mit der angefochtenen Verfügung wurde der Unteranspruch 18 endgültig zurückgewiesen. Es handelt sich deshalb um eine anfechtbare Endverfügung. Das Amt ist der Ansicht, dass das Anmeldedatum in Anwendung von Art. 58 Abs. 2 PatG zu verschieben wäre, wenn die Gesuchstellerin den Unteranspruch 18 beibehalten wollte. Aus den Anträgen der Gesuchstellerin an das Amt geht hervor, dass jene eine Verschiebung des Anmeldedatums unter allen Umständen vermeiden wollte. Darum hat das Amt in seiner angefochtenen Verfügung schliesslich das ursprüngliche Anmeldedatum beibehalten, dafür aber den Unteranspruch 18 gestrichen. Das Amt hat daher nicht eigentlich gestützt auf Art. 59 Abs. 2 PatG den Unteranspruch 18 zurückgewiesen, sondern der Sache nach entschieden, dass die Beibehaltung des Unteranspruches 18 eine Verschiebung des Anmeldedatums bedingt hätte. Dazu wäre das Amt nach Ansicht der Beschwerdeführerin nicht befugt gewesen.

Ob das Anmeldedatum zu verschieben sei, ist in Art. 59 PatG, der gesetzlichen Umschreibung des Prüfungsgegenstandes, nicht enthalten. Doch fasst Art. 59 PatG nur die Voraussetzungen zusammen, die dazu führen, dass ein Patentgesuch zurückzuweisen ist; die amtliche Prüfung anderer Anordnungen, namentlich das Feststellen des Anmeldedatums auf Grund der Art. 56 bis 58 PatG, ist damit keineswegs ausgeschlossen. Das Amt hat nicht unbekümmert um jede Änderung des Patentgesuches das ursprüngliche Anmeldedatum einzutragen und die Frage der Datumsverschiebung in jedem Falle dem Zivilrichter zu überlassen. Dass nach neuerer Rechtsprechung

Dritten nur der Prozessweg offensteht und die Beschwerdelegitimation versagt ist, spricht nicht gegen, sondern für eine Prüfungsbefugnis des Amtes; der Gesuchsteller selber verfügt ja durchaus über die Möglichkeit, eine Datumsverschiebung auf dem Beschwerdeweg überprüfen zu lassen. Von der Befugnis des Amtes, das Anmeldedatum zu prüfen, ging nicht nur das Bundesgericht in BGE 94 I 191 aus, sie wird auch in der Literatur als selbstverständlich vorausgesetzt (Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 626 und 631 Anm. 36; Blum/Pedrazzini, Patentrecht III, S. 340 und 374).

3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die ursprünglichen Unterlagen enthielten klare Anhaltspunkte für die streitige Kombination “R = Phenyl und Z = p-Alkoxyphenyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen”. Das Amt verneint dies jedoch mit der Begründung, dass die beiden Substituenten “R” und “Z” durch Weglassen von Gliedern eingeschränkt seien. Dadurch würden nach Ansicht des Amtes Substituenten-Kombinationen beansprucht, für die jedenfalls die ursprüngliche Definition (chemische Formel mit Legende) als solche keine Anhaltspunkte liefere, wobei sich für die streitige Kombination auch in der ursprünglichen Beschreibung keine Anhaltspunkte fänden.

a) Das Amt anerkennt, dass der fragliche Unteranspruch eine Ausführungsart des im ursprünglichen Patentanspruch definierten Verfahrens darstelle, und dass es sich bei der fraglichen Kombination von Substituenten um eine der zahlreichen Möglichkeiten handle, die sich unmittelbar aus der ursprünglichen Erfindungsdefinition ableiten lassen. Am 11. Juli 1975 hatte das Amt der Gesuchstellerin noch mitgeteilt, die fragliche Kombination sei in den ursprünglichen Unterlagen “nicht ausdrücklich erwähnt”, weshalb es an Anhaltspunkten fehle. Nach der angefochtenen Verfügung soll die ursprüngliche Formel nicht für alle möglichen Substituenten-Kombinationen als ausreichende Offenbarung gelten können. Im Beschwerdeverfahren erachtete das Amt das neue Merkmal als nicht “unmittelbar eruiierbar”. Entscheidend stellte das Amt indessen darauf ab, dass die Vielzahl der in der ursprünglichen Formel inbegriffenen chemischen Verbindungen nicht alle möglichen Kombinationen offenbaren könne, wie dies bei bloss drei bis vier Möglichkeiten der Fall wäre.

b) Patentansprüche für Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe dürfen nach Art. 53 PatG die Anwendung ganzer Gruppen von Stoffen vorsehen, deren Glieder für den chemischen Vorgang des Verfahrens gleichwertig sind. Mit diesem “eher problematischen Text” (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 279) wird einem grossen Bedürfnis der Chemie Rechnung getragen, denn es gilt unter Umständen Dutzende oder Hunderte von Varianten zu berücksichtigen (BB1 1950 I S. 1042; BGE 100 I b 256). Dabei sind Alternativen weitgehend zugelassen, die sich mit einem gemeinsamen Oberbegriff umschreiben lassen und unter denen der Anmelder auswählen kann, welche er verwirklichen will. Art. 53 PatG schränkt diese Alternativen nicht hinsichtlich ihrer Anzahl ein, sondern verlangt einzig, dass die verschiedenen Stoffe für das beanspruchte Verfahren gleichwertig seien. Dergestalt ist es möglich, durch weitgespannte Alternativen oder entsprechend umfassende Oberbegriffe den Gel-

tungsbereich einer Erfindung auszuweiten. Der Schutz kann jedoch fragwürdig werden, wenn ein solcher Anspruch später richterlicher Überprüfung nicht standhält. Für diesen Fall erlauben Unteransprüche, das Patent auf eine Erfindung zu beschränken, die Gegenstand eines gültigen Patentes sein kann (Art. 12 Abs. 1 PatV I). Damit kann in zulässiger Weise der Gefahr begegnet werden, dass eine Auswählerfindung von dritter Seite beansprucht wird (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 197 und 305).

Zu entscheiden ist im vorliegenden Fall allerdings nicht, ob die ursprünglichen Unterlagen zu weit gefasst waren, oder ob es bezüglich des Unteranspruches 18 an der erforderlichen Gleichwertigkeit fehlte, denn Art. 58 Abs. 1 PatG lässt ja gerade zu, zum Zwecke der Verbesserung eine ursprünglich ungenügende oder unzweckmässige Umschreibung abzuändern (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 328). Zu beurteilen ist einzig die Frage, ob die ursprünglichen Unterlagen Anhaltspunkte enthalten, die es erlaubten, den umstrittenen Unteranspruch dem Patentgesuch anzufügen, ohne dass deswegen das Anmeldedatum zu verschieben wäre.

c) Nach dem Wortlaut des Art. 58 Abs. 2 PatG ist das Anmeldedatum zu verschieben, wenn ein Patent- oder Unteranspruch geändert wird und weder die ursprüngliche Umschreibung noch ein anderes, dem Amt gleichzeitig eingereichtes Schriftstück "Anhaltspunkte für diese Änderung" enthält. Gemäss BGE 87 I 397 ff. lässt sich der verschwommene Begriff "Anhaltspunkt" nicht allgemeingültig umschreiben. Die Frage muss vielmehr von Fall zu Fall auf Grund der konkreten Verhältnisse beantwortet werden. Zu beachten ist dabei, dass ohne Datumsverschiebung nur Änderungen zulässig sein können, durch welche die in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte Erfindung nicht ihrem Wesen nach gewandelt und über die dort offenbarten Grenzen hinaus erweitert wird (BGE 87 I 408/9). Dabei darf allerdings nicht verlangt werden, dass die nachträglich aufgenommenen Merkmale sich bereits wörtlich, konkret bezeichnet in den ursprünglichen Unterlagen finden. Es muss genügen, dass diesen ihr Sinn, ihr technischer Inhalt entnommen werden kann (PMMBl 1963 I S. 59, 1973 I S. 79). Andererseits darf es sich bei diesen Anhaltspunkten auch nicht um blossе Andeutungen, Vermutungen oder Spekulationen handeln; die nachträgliche Änderung muss sich vielmehr im Rahmen dessen halten, was mit den ursprünglichen Unterlagen für den Durchschnittsfachmann des Fachgebietes technisch offenbart wurde (PMMBl 1963 I S. 59; Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 332, 334, 336; Troller, a.a.O., S. 626; Pedrazzini, Festschrift für Walther Hug, S. 231).

So ausgelegt, deckt sich Art. 58 Abs. 2 PatG durchaus mit der Vorschrift des Art. 4 lit. H PVUe, wonach die Priorität nicht verweigert werden darf, wenn bestimmte Merkmale in der Anmeldung des Ursprungslandes nicht enthalten sind, sofern sie nur von der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen deutlich offenbart worden sind.

d) Es genügt daher nicht, dass die streitige Kombination von "R" und "Z" logischerweise unter den nach ursprünglicher Formel möglichen Kombinationen enthalten war; andererseits müssen aber auch nicht eine grössere Anzahl möglicher

Kombinationen und die nachträgliche Beschränkung auf eine von ihnen im vornherein eine Datumsverschiebung zur Folge haben.

Nicht massgebend kann sodann sein, ob die Beschwerdeführerin die in Frage stehende Kombination ursprünglich tatsächlich schon in Betracht gezogen habe. Auch ob sie alle der ursprünglichen Formel entsprechenden Verbindungen tatsächlich herstellen könnte, ist unerheblich. Dies kann nicht gefordert werden, denn das würde dem Zweck des Art. 53 PatG zuwiderlaufen (vgl. dazu Botschaft BB1. 1950 I S. 1042). Entscheidend ist vielmehr, ob die streitige Kombination nach objektiver Betrachtungsweise für den Durchschnittsfachmann des Fachgebietes mit der ursprünglichen Formel bereits offenbart wurde. Dies wird zu verneinen sein, wenn erst mit der nachträglichen Einschränkung die erfinderische Spezialisierung erfolgt ist (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 330 f. und 339), was bei Einschränkung von Alternativen nicht anders gilt als bei Beschränkung von Oberbegriffen (Blum/Pedrazzini S. 197 f. und 337 f.).

4. Die Beantwortung dieser entscheidenden Frage setzt besonderes Fachwissen voraus. Das Bundesgericht als Verwaltungsgericht misst in Patentsachen bei der Prüfung eines technischen Sachverhaltes den Schlussfolgerungen des Amtes die gleiche Bedeutung bei wie der Meinung von Sachverständigen und weicht nicht ohne Not von ihnen ab (BGE 91 I 152). Daran hat sich mit der Revision des Organisationsgesetzes nichts geändert. Dieses Vorgehen deckt sich gegenteils mit der neueren Rechtsprechung, die ganz allgemein den Verwaltungsbehörden einen gewissen Spielraum zugesteht, wenn unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen sind, zumal wenn sich in diesem Zusammenhang technische Fragen stellen (BGE 98 I b 435, 99 I b 79, 100 I b 386). Vorausgesetzt ist allerdings, dass die Verwaltungsbehörden den Sachverhalt vollständig abgeklärt haben und ihre Schlussfolgerungen nicht lückenhaft sind (BGE 98 I b 430, 100 I b 409).

Daran fehlt es im vorliegenden Fall, weil das Amt sich nicht darüber ausgesprochen hat, ob und allenfalls weshalb die erfinderische Spezialisierung für den Durchschnittsfachmann der Branche hier erst in der nachträglichen Einschränkung auf die streitige Substituenten-Kombination zu erblicken sei, was die Datumsverschiebung rechtfertigen würde. Die Sache ist daher an das Amt zurückzuweisen, das die entscheidende Fachfrage prüfen und seinem neuen Entscheid zugrundelegen wird.

#### *PatG Art. 77 Abs. 1; Prozessrecht (Zürich)*

*Ein wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren erloschenes Patent kann nicht durch vorsorgliche Massnahme geschützt werden, auch wenn die Wiederherstellungsfrist noch läuft.*

*Beweis der Nichtigkeit des Klagepatentes wegen mangelnder Neuheit in einem Verfahren betr. vorsorgliche Massnahmen (in casu gelungen).*

*Umtriebsentschädigung von Fr. 7000. – für Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten im Massnahmeverfahren (Kanton Zürich).*

*Un brevet tombé en déchéance par suite de non-paiement d'annuités ne peut être protégé au moyen de mesures provisionnelles, même si le délai de rétablissement court encore.*

*Preuve de la nullité du brevet en cause parce que dépourvu de nouveauté, dans une procédure de mesures provisionnelles (preuve établie, dans le cas donné).*

*Indemnité de vacations de 7 000 fr. pour frais d'avocat et d'agent en beveys dans une procédure de mesures provisionnelles (canton de Zurich).*

Beschluss der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 28. September 1976 und Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren vom 30. April 1976 i.S. Carlo Boschetto gegen Ernst Kellenberger (mitgeteilt durch PAe Brühwiler, Meier & Co., Zürich).

*Erwägungen des Einzelrichters:*

1. Nach Art. 77 Abs. 1 PatG verfügt die zuständige Behörde auf Antrag des Klageberechtigten vorsorgliche Massnahmen zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche. Als Voraussetzung zum Erlass vorsorglicher Massnahmen verlangt Art. 77 Abs. 2 PatG die Glaubhaftmachung durch den Antragsteller,

- a) dass die Gegenpartei eine gegen das Patentgesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und
- b) dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Dem Gesuchsbeklagten steht zur Aufhebung oder Abwendung vorsorglicher Massnahmen die Einwendung der Nichtigkeit des klägerischen Patents offen, wobei die blosser Glaubhaftmachung der Nichtigkeit nicht genügt, diese muss sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben (Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Auflage, Bern 1975, Anm. 3 A zu Art. 77 und Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, S. 1203).

2. Der Kläger hat den Beweis seiner Aktivlegitimation zu erbringen, d.h. er hat sich als Inhaber eines Patentes auszuweisen. Dass er Inhaber des Schweizer Patentes Nr. 560 944 ist, geht aus der Patentschrift hervor (act. 5/1). Der Beklagte legte ein Schreiben des Amtes für geistiges Eigentum ins Recht, wonach das Klagepatent infolge Nichtbezahlung der 2. und 3. Jahresgebühr am 5. Dezember

1975 erloschen sei (act. 15/2). Der Kläger behauptet zwar, die ausstehenden Gebühren seien in der Zwischenzeit bezahlt und das Klagerecht wieder hergestellt worden. Einen Beweis für die Richtigkeit seiner Behauptung hat er aber nicht geleistet, weshalb davon auszugehen ist, dass das Patent des Klägers erloschen ist. Ist ein Patent erloschen, so kann es nicht durch vorsorgliche Massnahmen geschützt werden und dem Begehren könnte schon aus diesem Grund nicht stattgegeben werden.

3. Selbst wenn das Patent des Klägers wieder hergestellt worden wäre, könnte sein Gesuch nicht gutgeheissen werden. Dem Beklagten ist es gelungen, den Beweis zu erbringen, dass das Klagepatent nichtig ist. Nach Art. 1 Abs. 1 PatG gehört zur Voraussetzung einer Patenterteilung, dass es sich um eine neue gewerblich anwendbare Erfindung handelt. Um das Erfordernis der Neuheit zu erfüllen, darf die Erfindung vor der Patentanmeldung nicht

- a) im Inland derart offenkundig geworden sein, dass der Fachmann sie danach ausführen kann, oder
- b) durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden sein, dass der Fachmann sie danach ausführen kann (Art. 7 Abs. 1 PatG).

Die klägerische Erfindung geht gemäss Spalte 1 Zeile 6 ff. der Patentschrift vom bekannten physikalischen Gesetz der innern Totalreflexion des Lichtes in einem durchsichtigen Körper aus. Die mit dem Schweizer Patent Nr. 560 944 patentierte Erfindung des Klägers besteht nun darin, dass, wenn ein nichtreflektierendes Material auf eine der durchsichtigen Hauptflächen des totalreflektierenden Körpers aufgebracht wird, die Totalreflexion an der Stelle, wo das nichtreflektierende Material aufgebracht ist, aufhört, das Licht zu reflektieren, so dass es vom Material absorbiert wird und dieses hell erleuchtet erscheint. Diese Vorrichtung dient dazu, Bilder und Schriften, die an der Vorrichtung angebracht werden, zu beleuchten. Anschaulich zeigt dies die vom Beklagten ins Recht gelegte Leuchttafel.

Dieser erfinderische Gedanke des Klägers wurde aber bereits im Deutschen Patent Nr. 1 179 095 als bekannt vorausgesetzt und in der am 26. Mai 1965 veröffentlichten Patentschrift beschrieben. Nach Spalte 1 Zeile 1 ff. betrifft die ältere deutsche Erfindung Leuchtzeichen auf Flutlichttafeln mit totaler Innenreflexion des in ihre Kanten eingestrahnten Lichtes, wobei es sich hier um veränderbare Leuchtzeichen handelt. Als bereits bekannte Möglichkeiten Leuchtzeichen auf Flutlichttafeln anzubringen werden genannt:

- die Zeichen in die Tafel zu gravieren, zu sandblasen oder zu ätzen,
- die Zeichen mit Fettfarbstiften und flüssigen Farben auf die Tafel aufzuzeichnen,
- die auf Träger aufgebrachte klebrige Farbe auf die Tafel umzuschichten,
- klebrige Haftfolien stellenweise auf der Tafel anzudrücken,
- kantenbeleuchtbare Einzelkörper in gerader Zeilenordnung aneinanderzureihen.

Dass es sich bei dem im deutschen Patent als Flutlichttafel bezeichneten Gegenstand um den gleichen handeln muss, der im Klagepatent als durchsichtiger Körper beschrieben ist, geht daraus hervor, dass die Flutlichttafel in den Zeilen 6 bis 25

von Spalte 1 der deutschen Patentschrift ausschliesslich als Glastafel bezeichnet wird. Wird somit bei beiden Patentschriften von der gleichen Vorrichtung ausgegangen, nämlich von einer kantenbeleuchteten Glasplatte, wodurch die totale Innenreflexion des Lichtes erzielt wird, werden ausser dem Zeichen oder Schriftzüge aus gleichem Material auf dieser Tafel angebracht, nämlich Kreide, Tinte oder Farbe gemäss Zeile 37 Spalte 1 der klägerischen Patentschrift, beziehungsweise Fettfarbenstifte und flüssige Farben gemäss Zeile 9 Spalte 1 der deutschen Patentschrift und ist das angestrebte Ereignis der beiden Erfindungen das gleiche, nämlich Leuchtzeichen auf der Tafel anzubringen oder mit den Worten der Schweizer Patentschrift die an der Tafel angebrachten Bilder und Schriften zu beleuchten, so handelt es sich zweifellos um den gleichen Gegenstand. Da der einzige Unterschied der beiden Leuchttafeln darin besteht, dass die Leuchttafel des Klägers an den restlichen Teilen des Umfangs mit reflektierenden Oberflächen ausgestattet wird, was in der Schweizer Patentschrift in Zeile 49 ff. von Spalte 1 als zweckmässig aber nicht notwendig bezeichnet wird, kann an der Identität der Klageerfindung mit dem in der deutschen Patentschrift Nr. 1 179 095 beschriebenen Gerät kein Zweifel mehr bestehen. Es erübrigt sich daher, eine Kurzexpertise eines Patentanwaltes einzuholen. Wie bereits erwähnt, wurde die deutsche Patentschrift am 26. Mai 1965 veröffentlicht, also mehr als sieben Jahre vor dem Prioritätsdatum der klägerischen Erfindung. Da nach schweizerischem Recht auch die im Ausland veröffentlichten Schrift- und Bildwerke neuheitsschädlich sind, wirken nicht nur die im schweizerischen Patenterteilungsverfahren erfolgten Bekanntgaben neuheitsschädlich, sondern diejenigen der ganzen Welt (Troller, a.a.O., S. 237). Es ist daher nicht zu prüfen, ob auch die vom Beklagten eingereichte schweizerische Patentschrift Nr. 421 587, veröffentlicht am 31. März 1967, für die klägerische Erfindung neuheitsschädlich wäre. Das dem Kläger erteilte Schweizer Patent Nr. 560 944 ist infolge mangelnder Neuheit nichtig und dem klägerischen Massnahmebegehren damit der Boden entzogen.

4. Der Kläger beruft sich für den Fall der Nichtigkeit des klägerischen Patentbesitzes auf einen Verstoss des Beklagten gegen die Bestimmungen des BG über den unlauteren Wettbewerb. Er beantragt, die vorsorglichen Massnahmen seien diesfalls gestützt auf das UWG zu erlassen. Nach Art. 1 UWG ist unlauterer Wettbewerb jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen. Erforderlich ist demzufolge irgend eine unlautere Wettbewerbshandlung eines Wettbewerbssubjekts, die darauf zielt, ihm einen wirtschaftlichen Vorteil zu bringen. Der Vorteil kann sich in der Stärkung der eigenen Position oder in der Schwächung des Gegners auswirken. Solche Handlungen können etwa in Angriffen auf den Ruf und das Ansehen des Gegners, in der Warnung vor Patent- und Markenverletzungen oder in wirtschaftlichen Sperrmassnahmen bestehen (vgl. von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, N 49 zu Allgemeines).

Nach der Darstellung des Klägers hat der Beklagte für den ehemaligen Lizenznehmer des Klägers, Herbst, beziehungsweise für eine Firma Everlight das frag-

liche Gerät hergestellt. Die Herstellung von Geräten, auch wenn sie bereits auf dem Markt sind, stellt keine unlautere Wettbewerbshandlung dar, die die Schwächung der gegnerischen Wettbewerbsstellung bezweckt. Jeder Fabrikant ist dem Wettbewerb, dem Konkurrenzkampf ausgesetzt und muss damit rechnen, dass irgendwo gleiche oder ähnliche Produkte wie die seinen hergestellt und zum Verkauf geboten werden. Durch die freie Konkurrenz unterscheidet sich ja gerade das Wirtschaftssystem der freien Marktwirtschaft von anderen Wirtschaftssystemen. Der Kläger führte in der Verhandlung aus, dass dem Beklagten vom Auftraggeber vermutlich verschwiegen worden sei, auf welche Art man zur Fabrikationsanleitung gelangt sei. Eine andere Handlung, die allenfalls als unlautere Wettbewerbshandlung in Betracht käme, wirft der Kläger dem Beklagten nicht vor. Damit allein ist der unlautere Wettbewerb des Beklagten nicht genügend glaubhaft gemacht, so dass dem Massnahmebegehren auch nicht unter dem Gesichtspunkt des UWG entsprochen werden kann.

5. Ausgangsgemäss wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert wird vom Beklagten mit Fr. 200 000.– angegeben, der Kläger seinerseits bezeichnet ihn beträchtlich höher als Fr. 50 000.–. Nach § 26 ZPO ist der Streitwert nach freiem richterlichen Ermessen festzusetzen. Wenn sich die Parteien über dessen Höhe uneinig sind, ist im Zweifel für den höheren Betrag zu entscheiden. Es rechtfertigt sich unter den gegebenen Umständen vom Streitwert von Fr. 200 000.– auszugehen. Für Streitwerte zwischen Fr. 160 000.– und Fr. 300 000.– beträgt die Grundgebühr für Anwälte Fr. 4 800.– bis Fr. 15 000.– (§ 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. Dezember 1969). Bei Zivilprozessen im ordentlichen Verfahren liegt deshalb die Grundgebühr für einen Streitwert von Fr. 200 000.– bei ungefähr Fr. 8 000.–. Da im summarischen Verfahren gemäss § 5 der erwähnten Verordnung die Grundgebühren in der Regel auf die Hälfte bis einen Fünftel herabgesetzt werden sollen, erscheint unter Berücksichtigung des für das vorliegende Verfahren hohen Aufwandes eine Grundgebühr von Fr. 4 000.– als angemessen. Gemäss § 77 ZPO hat zudem jede Partei in der Regel in dem Verhältnis, in dem sie unterliegt, dem Gegner die aussergerichtlichen Kosten zu ersetzen. Der Beklagte reichte eine Rechnung der Patentanwälte Brühwiler, Meier & Co. in der Höhe von Fr. 3 090.– ein, welche unter Anwendung der genannten Gesetzesbestimmung ebenfalls dem Kläger aufzuerlegen ist, da sich der Beizug eines Patentanwaltes als notwendig erwies. Die Umtriebsentschädigung ist daher auf Fr. 7 000.– festzusetzen.

6. Gemäss Art. 80 Abs. 3 PatG darf eine vom Antragsteller geleistete Sicherheit erst zurückgegeben werden, wenn feststeht, dass eine Schadenersatzklage nicht angehoben wird; die Behörde kann der Gegenpartei eine angemessene Frist zur Anhebung der Klage ansetzen mit der Androhung, dass im Säumnisfall die Sicherheit dem Antragsteller zurückgegeben werde. Diese Bestimmung ist vorliegend anzuwenden und dem Beklagten eine angemessene Frist anzusetzen.

*verfügt:*

1. Es wird vorgemerkt, dass der Kläger Fr. 10 000.– bei der Gerichtskasse hinterlegt hat.

2. Das Begehren des Klägers um vorsorgliche Massnahmen wird abgewiesen und das mit Verfügung vom 12. April 1976 dem Beklagten auferlegte Verbot, die bei ihm unter dem Namen Everlight geführte Vorrichtung zum Beleuchten an ihr angebrachter Bilder und Schriften feilzuhalten oder zu verkaufen, mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

3. Dem Beklagten wird eine Frist von 20 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung angesetzt, um beim zuständigen Friedensrichteramt eine allfällige Schadenersatzklage einzureichen und eine weitere Frist von 20 Tagen von der Sühneverhandlung an gerechnet, um die Weisung dem zuständigen Gericht einzureichen, unter der Androhung, dass bei Nichteinhaltung einer dieser Fristen die Sicherheitsleistung dem Kläger zurückgegeben würde.

4. Die Kosten werden dem Kläger auferlegt.

5. Der Kläger wird verpflichtet, dem Beklagten eine Umtriebsentschädigung von Fr. 7000.– zu bezahlen.

6. ....

*Aus den Erwägungen des Obergerichtes:*

1. ...Mit rechtzeitig eingereichtem Rekurs vom 28. Mai 1976 verlangt der Kläger, es sei die dem Beklagten zugesprochene Umtriebsentschädigung von Fr. 7 000.– – darin inbegriffen der Ersatz der Kosten des Patentanwaltes – auf Fr. 3 000.– herabzusetzen...

2. Der Kläger macht im wesentlichen geltend, dass sein Massnahmebegehren hinsichtlich der Festsetzung des Streitwertes der Unterlassungsklage gleichzusetzen sei. Der Streitwert entspreche daher dem Vorteil, der dem Kläger aus der Unterlassung erwachse, nicht aber dem Schaden, den der Beklagte im Falle der Gutheissung des Massnahmebegehrens erleide. Man habe daher von einem Fr. 50 000.– nur unwesentlich übersteigenden Streitwert auszugehen, wobei seines Erachtens Fr. 70 000.– angemessen seien. Auf die vom Beklagten genannten Fr. 200 000.– dürfe schon deshalb nicht abgestellt werden, da er in seiner Schadensberechnung zu Unrecht von einem Herstellungsverbot ausgegangen sei; ein solches sei nicht verlangt worden. Zudem sei der Beklagte nicht in der Lage gewesen, bis zur Erledigung eines allfälligen Hauptprozesses mit der Herstellung der Leuchttafeln zu beginnen. Dieser Hauptprozess hätte auch – in Anbetracht der Einfachheit und der Klarheit des Falles – niemals 12 Monate gedauert, wie der Beklagte fälschlicherweise für seine Schadensberechnung angenommen habe.

Der Arbeitsaufwand des vom Beklagten beigezogenen Patentanwaltes sei unverhältnismässig gross gewesen und habe sich nicht auf das unbedingt Notwendige beschränkt; insbesondere sei es nicht erforderlich gewesen, dass der Patentanwalt

sich mit dem “Studium des Falles” und der “Vertretung im Verfahren” abgegeben und an der Verhandlung vom 30. April 1976 teilgenommen habe. Für die unbedingt erforderlichen Anstrengungen hätte man rund 10 Arbeitsstunden benötigt. Gehe man von einem Stundenansatz von Fr. 80.– bis Fr. 100.– – beim Stundenansatz dürfe nicht auf die oberste Grenze gegangen werden – aus, so sei ein Honorar von Fr. 1 000.– angemessen. Für die Fr. 1 000.– übersteigenden Kosten des Patentanwaltes habe der Beklagte daher selbst aufzukommen.

3. Zur Rekursantwort brachte der Beklagte vor, dass vorsorgliche Massnahmen, auf deren Grundlage dem Beklagten die Ausübung seines Gewerbes hätte untersagt werden können, verhältnismässig leicht erreicht würden. Es sei daher erforderlich gewesen, die Verteidigung gründlich zu gestalten. In einem Patentprozess sei es notwendig, einen Patentanwalt beizuziehen; im Massnahmeverfahren, in dem die Nichtigkeit des klägerischen Patentes mit Sicherheit nachgewiesen werden müsse, sei ein Beklagter auf die Sachkenntnis des Patentanwaltes geradezu angewiesen.

In Prozessen, in welchen das Interesse des Beklagten am Nichterlass des beantragten gerichtlichen Verbotes gross sei, komme dieser nicht darum herum, sich mit bedeutendem Aufwand dagegen zur Wehr zu setzen. Falls nun das Interesse des Klägers am Ausgang des Prozesses wesentlich geringer sei als dasjenige des Beklagten, laufe letzterer die Gefahr, seine Aufwendungen nicht ersetzt zu erhalten. In einem solchen Fall müsse daher auf die (grösseren) Interessen des Beklagten bei der Festsetzung des Streitwertes bzw. der Prozessentschädigung abgestellt werden.

In seinem Begehren vom 9. April 1976 an den Einzelrichter habe der Kläger auch ein Herstellungsverbot beantragt, welches er dann an der Verhandlung vom 30. April 1976 fallengelassen habe. Dies müsse daher bei der Bewertung der Interessen des Beklagten mitberücksichtigt werden. Ferner habe der Beklagte anfangs Juni mit der Herstellung der fraglichen Leuchttafeln begonnen.

Bei der Festsetzung des Streitwertes bzw. bei der Bewertung der Interessen des Beklagten sei davon auszugehen, dass der Beklagte in den auf die Verfügung folgenden 12 Monaten mindestens 5 000 Leuchttafeln hätte herstellen und verkaufen können, wobei er pro Stück im Durchschnitt Fr. 100.– gelöst hätte. Bei einem Jahresumsatz von Fr. 500 000.– würde ein Produktions- und Verkaufsverbot einen Schaden von mindestens Fr. 200 000.– pro Jahr bewirken.

4. Gemäss § 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. Dezember 1969 stellt der Streitwert die Grundlage für die Festsetzung des Anwaltshonorars bzw. der Prozessentschädigung in Zivilprozessen dar. Der Streitwert seinerseits ist nach den Normen der § 21 ff. ZPO zu bestimmen (vgl. Sträuli/Hauser, N. 1 zu § 21 ZPO). Massgebend ist somit grundsätzlich der Wert derjenigen Leistung, welche der Kläger vom Beklagten fordert und dieser zugestehen sich weigert. Geht die Klage nicht unmittelbar auf eine Geldleistung und sind sich die Parteien über den Wert des Streitgegenstandes nicht einig, so ist der Streitwert nach freiem richterlichem Ermessen festzusetzen, wobei im Zweifelsfall gemäss § 26 ZPO für den höheren Betrag zu entscheiden ist. Insbesondere ist auf das Interesse des Beklagten abzustellen, wenn, um dasjenige des Klägers zu wahren, über einen grösseren Gegen-

stand entschieden werden muss, als es zur Befriedigung des Klägers erforderlich wäre (vgl. Birchmeier, Bundesrechtspflege, S. 42; Troller, Immaterialgüterrecht II S. 1216; Schuller, Die Berechnung des Streitwertes, Zürcher Dissertation 1974. S. 95 ff.; siehe auch § 28 ZPO).

Vorliegend beinhaltet das vom Kläger beantragte Verbot für den Beklagten den Ausschluss vom Markt, was zur Folge gehabt hätte, dass er nicht nur den durch den Verkauf der Leuchttafeln erzielten Nettogewinn, sondern auch seine Aufwendungen für die Herstellungs- und die Verkaufsorganisation verloren hätte. Für den Kläger ging es demgegenüber lediglich um den Ausschluss eines Konkurrenten vom Markt. Vorliegend sind somit die Interessen des Beklagten massgebend.

5. Im Rekursverfahren wiederholt der Beklagte die schon vor Vorinstanz ausgeführte Schadensberechnung. Der Kläger kritisiert diese Berechnung in doppelter Hinsicht: (erstens) sei kein Herstellungsverbot beantragt worden, und (zweitens) dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass das Verbot ein Jahr lang in Kraft gewesen wäre, da ein allfälliger Hauptprozess in einer so eindeutigen und klaren Sache niemals 12 Monate gedauert hätte. Der Kläger übersieht, dass er in seinem Begehren vom 9. April 1976 ein Herstellungsverbot verlangt hat, welches der Einzelrichter in der (einstweiligen) Verfügung vom 12. April 1976 jedoch nicht erliess. Erst an der Verhandlung vom 30. April 1976 zog der Kläger diesen Antrag zurück. Aber auch im zweiten Punkt ist die Kritik des Klägers verfehlt: da ein Kläger seine Klage innert 60 Tagen nach Erlass eines solchen Verbots beim Handelsgericht anhängig zu machen hat (vgl. Art. 77 Abs. 4 PatG), und da auch ein einfacher Prozess namentlich angesichts der Belastung des Handelsgerichtes ohne weiteres 10 Monate dauern kann, entspricht es durchaus den Gegebenheiten, wenn der Beklagte bei seiner Schadensberechnung von einer einjährigen Gültigkeit des Verbots ausgeht. Da der Kläger die Schadensberechnung im übrigen nicht anfecht, ist von einem Streitwert von Fr. 200 000.– auszugehen. Bezüglich der Festsetzung der Prozessentschädigung kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden, denen nichts beizufügen ist.

6. Der Kläger macht weiter geltend, dass die Anstrengungen des vom Beklagten beigezogenen Patentanwaltes unverhältnismässig seien und daher von ihm nur zu einem Teil ersetzt werden müssten. Vorerst ist festzuhalten, dass sich diese Behauptung nicht anhand der Rechnung des Patentanwaltes nachweisen lässt. Dass sich ein solcher in einen Fall einarbeiten muss und bei der Erfüllung seines Auftrages in Vertretung des Klienten tätig wird, liegt auf der Hand. Dass vorliegend der Patentanwalt an der einzelrichterlichen Verhandlung teilgenommen hat, beinhaltet auch keine unverhältnismässige Anstrengung; es ging dem Beklagten damals darum, die Nichtigkeit des klägerischen Patentes nachzuweisen. Da die Nichtigkeit eines Patentes im Massnahmeverfahren mit Sicherheit nachgewiesen werden muss, war der Beklagte auch an der Verhandlung auf die besondere Sachkenntnis des Patentanwaltes angewiesen, um zu allfälligen Einwendungen des Klägers Stellung nehmen zu können. Wohl mag der Aufwand aus heutiger Sicht gross scheinen, doch ist er auf Grund des damaligen Wissens- und Verfahrensstandes zu beurteilen. Aus dieser

Sicht erscheint er nicht als übermässig. Anhaltspunkte für eine offensichtliche Unrichtigkeit der Rechnung des Patentanwaltes fehlen. Da im Rekursverfahren betreffend Entschädigungsfolge kein Beweisverfahren durchgeführt wird und der Kläger es unterliess, seine Behauptungen hinsichtlich der Dauer des unbedingt erforderlichen Arbeitsaufwandes und des bei Patentanwälten üblichen Stundenhonorars in irgend einer Weise zu belegen, ist auf act. 4/21 abzustellen. Der Rekurs ist somit abzuweisen.

## II. Muster- und Modellrecht

### III. Markenrecht

#### *MSchG Art. 7*

*Beziehung zwischen Hinterlegungsberechtigung und Lizenzerteilung.*

- *Grundsätzlich ist nur derjenige zur Hinterlegung einer Marke berechtigt, der die in Art. 7 MSchG festgelegten Voraussetzungen erfüllt.*
- *Wer die Hinterlegungsberechtigung nicht besitzt, kann diese nicht allein dadurch erwerben, dass er Markenlizenzen erteilt. Eine Markenlizenz ist nur gültig, wenn der Lizenzgeber selbst hinterlegungsberechtigt ist; einzig unter dieser Voraussetzung gilt der Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber.*

*Qualité de déposant et délivrance de licences.*

- *En principe, seule la personne qui remplit les conditions fixées à l'art. 7 LMF est habilitée à déposer une marque.*
- *Celui qui ne possède pas la qualité de déposant ne peut pas l'obtenir simplement en délivrant des licences de marques. Une licence de marque n'est valable que si le donneur de licence possède lui-même la qualité de déposant; sous cette seule condition, l'emploi de la marque par le licencié vaut emploi par celui qui a octroyé la licence.*

PMMBl 16 (1977) I 12, Auskunft der Markensektion des Amtes vom 11. November 1976.

Zur Frage, ob und allenfalls inwiefern die in PMMBl 1976 I 39/40 (= Mitt. 1976 II 207 f.) wiedergegebene Rechtsauskunft die bisherige Praxis des Amtes bezüglich der Hinterlegungsberechtigung ändere, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

Die Erteilung einer Markenlizenz ist in der Tat nur möglich, wenn auch eine gültige Marke vorliegt, was wiederum nur dann der Fall ist, wenn der Lizenzgeber die Voraussetzungen erfüllt, die gemäss Art. 7 MSchG an die Hinterlegungsberechtig-

tigung gestellt sind. Eine Ausnahme ist laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung einzig dann zulässig, wenn der Lizenzgeber den Lizenznehmer wirtschaftlich beherrscht (sog. Verwaltungs- oder Kontrollholding; BGE 75 I 340 ff, besonders 350 ff). Eine solche wirtschaftliche Beherrschung ist dagegen nicht vorausgesetzt bei der “wirtschaftlich engen Verbundenheit”, die gemäss Bundesgerichtspraxis erforderlich ist, damit der Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber gilt (BGE 101 II 297 Erw. 2, 300 und dort zitierte Entscheide). Doch auch in diesen Fällen muss immer der Lizenzgeber selbst hinterlegungsberechtigt im Sinne von Art. 7 MSchG sein. Die Frage der Gebrauchsanrechnung ist demnach klar zu trennen von der Frage der Hinterlegungsberechtigung; diese ist freilich stets die Voraussetzung von jener. Die hier dargelegte Ansicht findet sich bestätigt in BGE 100 II 164 ff (SODIMA-Entscheidung) sowie im Urteil des Bundesgerichts vom 3.4.1973 i.S. Edgar Rice Burroughs gegen das Amt (Erw. 2b; vgl. PMMBI 1973 I 58/59), wo dieses mit seiner Auffassung durchgedrungen ist.

Es lag nicht in der Absicht des Amtes, mit der im PMMBI 1976 I 39/40 veröffentlichten Meinungsäusserung über die vorstehenden Erwägungen hinauszugehen, die übrigens völlig mit Lehre und Rechtsprechung übereinstimmen.

*MSchG Art. 9 Abs. 1; Deutsch-schweizerisches Übereinkommen von 1892 Art. 5 Abs. 1*

*Gebrauch einer Marke durch eine Gesellschaft in Deutschland; Berufung einer Schweizer Firma auf diesen Gebrauch.*

*Lizenzvertrag über Markenrechte zwischen Gesellschaften, die ihren Sitz in verschiedenen Ländern haben, wirtschaftlich eng verbunden sind und Waren gleicher Qualität vertreiben.*

*Anwendbares Recht.*

*Auslegung des Vertrages nach dessen Sinn und Zweck.*

*Société suisse faisant valoir l'usage d'une marque par une société en Allemagne.*

*Contrat de licence portant sur les droits de marque conclu entre des sociétés ayant leur siège dans des pays différents, qui sont sur le plan économique étroitement liées et qui commercialisent des marchandises de même qualité.*

*Droit applicable.*

*Interprétation du contrat d'après sons sens et son but.*

BGE 101 II 293 ff, Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. April 1975 i.S. Togonal-Werk Gerhard F. Schmidt AG gegen Togonal AG.

A. Der Inhaber der Togonal-Werke, Gerhard F. Schmidt, gründete in den dreissiger Jahren in München, Lugano, Wien und Zürich je eine Gesellschaft, die teils pharmazeutische, kosmetische und diätetische Erzeugnisse herstellen und vertreiben, teils bloss damit handeln. Die Togonal AG Zürich gehört zu den letztern. Sie ist gemäss ihrem Zweck "auf pharmazeutischem Gebiet im allgemeinen und für das Togonal im speziellen" tätig. Am 26. März 1936 liess sie im Einvernehmen mit Schmidt die Wortmarke EFASIT in das schweizerische Register eintragen. Die Marke wurde am 21. März 1956 unter Nr. 160 198 erneuert. Sie ist insbesondere für Arzneimittel, diätetische Nahrungsmittel, Parfümerien und kosmetische Mittel bestimmt und auch im internationalen Register auf den Namen der Togonal AG Zürich eingetragen.

EFASIT steht ferner seit 3. April 1957 als Wortmarke für weitgehend gleiche Waren in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamtes und seit 1. September 1960 als Marke Nr. 235 219 zugunsten der Togonal-Werk Gerhard F. Schmidt AG, München (abgekürzt Togonal AG München), im internationalen Register.

Die unter der Marke EFASIT verkauften Waren wurden bis April 1952 vom Togonal-Werk München hergestellt und von diesem namentlich in den dreissiger Jahren in Deutschland mit grosser Werbung abgesetzt. Den Verkauf im Ausland wollte Schmidt dagegen von der Schweiz aus aufbauen. Er bestätigte 1938/39 die Togonal AG Zürich als Inhaberin der Marke EFASIT und erklärte sie für Auslandsgeschäfte zuständig. Seit Mai 1952 werden EFASIT-Präparate auch vom Togonal-Werk Wien hergestellt.

Im September 1953 kamen die von Schmidt gegründeten Gesellschaften unter dessen persönlicher Beteiligung überein, ihre freundschaftliche Zusammenarbeit "in Wortmarken-, Fabrikations-, Reklame- und allgemeinen Geschäftsangelegenheiten" in einem Vertrag festzuhalten. Dieser wurde auf "unbegrenzte Dauer" abgeschlossen und sollte auch für die Rechtsnachfolger der Vertragsparteien gelten. Durch Lizenzvertrag vom 31. Dezember 1954 räumte die Togonal AG Zürich dem Togonal-Werk Wien das Recht ein, EFASIT-Präparate in Österreich allein herzustellen und zu vertreiben und die Wortmarke dort allein zu benutzen. Die Togonal AG München war damit einverstanden.

Nach dem Tode Schmidts im Oktober 1956 wurde das Aktienkapital der Gesellschaften von seinen beiden Söhnen übernommen.

B. Von 1969 an vertrieb die Togonal AG München in der Schweiz ein Fusspflege-sortiment, für das sie auch hier die Marke EFASIT benutzte. Da die Togonal AG Zürich dies für unzulässig hielt und die Parteien sich nicht einigen konnten, kündigte die Togonal AG München am 1. April 1971 den Freundschaftsvertrag von 1953. Am 22. April klagte sie zudem gegen die Togonal AG Zürich auf Feststellung, dass die Schweizer-Marke Nr. 160 198 EFASIT wegen Nichtgebrauchs nichtig sei.

Die Togonal AG Zürich widersetzte sich diesem Begehren und verlangte widerklageweise: 1. der IR-Marke Nr. 235 219 EFASIT den Schutz in der Schweiz zu verweigern; 2. der Klägerin deren weitere Verwendung durch Einfuhr und Vertrieb von EFASIT-Fusspflegemitteln in der Schweiz unter Strafe zu verbieten; 3. die

Klägerin zum Ersatz des Schadens zu verurteilen, welcher der Beklagten aus der widerrechtlichen Benutzung der Marke entstanden sei.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage am 8. Mai 1974 ab und hiess die beiden ersten Rechtsbegehren der Widerklage mit der Begründung gut, die Beklagte sei nach dem Willen Schmidts schon seit dreissig Jahren allein Inhaberin der national und international registrierten Wortmarke EFASIT gewesen; sie habe deshalb die Marke nicht nur dem Werk Wien, sondern auch der Klägerin zum Gebrauch überlassen können. Dieser Rechtszustand sei im Freundschaftsvertrag von 1953 bestätigt worden, der Gebrauch der Marke durch die Klägerin folglich der Beklagten anzurechnen.

Die Klägerin führte gegen dieses Urteil kantonale Nichtigkeitsbeschwerde, die vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 18. November 1974 abgewiesen wurde, soweit darauf einzutreten war.

C. Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch Berufung eingelegt. Sie beantragt, die Klage gutzuheissen und die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte hat ihren Sitz inzwischen nach Massagno (Tessin) verlegt. Sie beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

#### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Das Recht an einer Marke und deren Schutz hängen in der Regel davon ab, dass der Berechtigte sie bestimmungsgemäss gebraucht. Als solcher Gebrauch kommt nach schweizerischer Anschauung nur die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung in Frage. Der prioritätsbegründende Gebrauch beginnt zudem nicht schon mit dem Anbringen der Marke auf der Ware, sondern erst mit deren Erscheinen auf dem schweizerischen Markt. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn die Ware ausschliesslich für den Export bestimmt ist (BGE 100 II 233/4 mit Zitaten). Macht der Inhaber der Marke von ihr während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch und vermag er dies nicht zu rechtfertigen, so kann der Richter gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG auf Begehren einer interessierten Partei ihre Löschung anordnen. Die Klägerin stellt sinngemäss ein solches Begehren.

Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte nicht bewiesen, die Marke EFASIT selber gebraucht zu haben. Sie hat sich mit dieser Feststellung abgefunden und hält dem Klagebegehren in der Berufungsantwort nur noch entgegen, die Klägerin habe die Marke seit 1937 an ihrer Stelle in Deutschland gebraucht; dieser stellvertretende Gebrauch durch eine deutsche Gesellschaft in Deutschland sei gemäss Art. 5 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892 einem Gebrauch in der Schweiz gleichzusetzen, folglich nach Art. 9 Abs. 1 MSchG der Beklagten als rechtserhaltend anzurechnen.

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. BB1. 1950 III 468) sollten Rechtsnachteile, die nach den Gesetzen der Vertragsstaaten eintreten, wenn insbesondere eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist verwendet wird, auch dadurch

ausgeschlossen werden, dass die Marke im Gebiet des anderen Staates gebraucht wird. Der Gebrauch der Marke im einen Staate gilt somit auch als Gebrauch im anderen (BGE 96 II 254/5, 100 II 232). Mit der Berufung wird geltend gemacht, das Abkommen erlaube zwar Deutschen und Schweizern, der Gebrauchspflicht im andern Land durch Gebrauch im eigenen Land zu genügen, entbinde aber einen schweizerischen Markeninhaber nicht von der Gebrauchspflicht in der Schweiz. Wie es sich mit dieser im Schrifttum von H. David (GRUR Int. 1972 S. 269 ff) verfochtenen Auslegung des Abkommens verhält, kann jedoch offen bleiben. Die Beklagte kann sich jedenfalls dann auf das Abkommen berufen, wenn mit dem Handelsgericht anzunehmen ist, die Klägerin habe die Marke an ihrer Stelle in Deutschland gebraucht. Sie erblickt den stellvertretenden Gebrauch wie die Vorinstanz darin, dass sie die Klägerin gestützt auf ein Lizenzverhältnis die Marke während Jahrzehnten in Deutschland verwenden liess. Fragen kann sich somit nur, ob zwischen den Parteien jedenfalls bis zur Kündigung des Freundschaftsvertrages am 1. April 1971 ein solches Rechtsverhältnis bestanden hat.

2. Nach der Rechtsprechung gilt der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber, wenn die Vertragsparteien wirtschaftlich eng verbunden sind und die Benützung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum täuschen kann noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt (BGE 58 II 180, 61 II 62, 72 II 426, 79 II 221, 83 II 330, 92 II 280). Das nimmt auch das Handelsgericht an, und die Klägerin wendet gegen diese Rechtsprechung nichts ein. Sie bestreitet dagegen, dass ein Lizenzverhältnis vorliege.

a) Das Handelsgericht hat auf diese Frage ohne Begründung schweizerisches Recht angewendet, während die Parteien darüber nichts vereinbart haben. Mangels einer von den Vertragsschliessenden getroffenen Rechtswahl ist auf Schuldverträge das Recht jenes Staates anzuwenden, mit dem das Rechtsverhältnis räumlich am engsten zusammenhängt. Den engsten Zusammenhang schafft die für das Verhältnis charakteristische Leistung (BGE 94 II 360, 96 II 89, 99 II 318). Das ist beim Lizenzvertrag die Leistung des Lizenzgebers (BGE 94 II 362; Schnitzer, internationales Privatrecht, 4. Aufl. II S. 597). Da dieser im vorliegenden Fall seinen Sitz in der Schweiz hat, untersteht daher das streitige Lizenzverhältnis samt der Frage, ob deswegen ein stellvertretender Markengebrauch anzunehmen ist, dem schweizerischen Recht. Die Parteien versuchen dies nicht zu widerlegen.

b) Nach dem angefochtenen Urteil war Schmidt, der die vier Gesellschaften gründete und beherrschte, zeit seines Lebens Alleininhaber der Togonal-Unternehmen. Er liess die Marke EFASIT schon 1936 zugunsten der Beklagten registrieren und übertrug dieser in der Absicht, das Auslandsgeschäft von der Schweiz aus aufzubauen, alle dafür nötigen Fabrikations- und Markenrechte. Das Handelsgericht stellt ferner fest, aus dem eigenen Verhalten der Klägerin folge, dass sie die Beklagte nicht bloss vor, sondern auch nach dem zweiten Weltkrieg als einzige Inhaberin der national und international registrierten Marke betrachtet habe.

Diese Feststellungen betreffen tatsächliche Verhältnisse und binden das Bundesgericht, denn die Klägerin macht nicht geltend, sie seien in Verletzung bundesrecht-

licher Beweisvorschriften zustande gekommen; was die Klägerin dagegen vorbringt, ist unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung oder am kantonalen Verfahren und daher gemäss Art. 55 lit. c OG nicht zu hören. Das gilt insbesondere von der Rüge, das Handelsgericht habe den Auszug über die Hinterlegung der Wort/Bild-Marke Nr. 521 375 ausser acht gelassen. Die Vorinstanz hat den Registerauszug nicht übersehen, sondern als unerheblich bezeichnet, weil für diese Marke weder ein fortbestehender Eintrag noch ein Gebrauch nachgewiesen sei.

Die Feststellungen des Handelsgerichtes können nur dahin verstanden werden, dass die Beklagte nach der eigenen Auffassung der Klägerin nicht bloss die erste Hinterlegerin der streitigen EFASIT-Marke, sondern bis 1953 auch die wahre Berechtigte im Sinne von Art. 5 MSchG war. Da im Freundschaftsvertrag von 1953 nach der Meinung der Beteiligten ihre bisherige freundschaftliche Zusammenarbeit unter anderem in Markensachen niedergelegt werden sollte, schloss das Handelsgericht zu Recht, mit dem Vertrag sei die bestehende Rechtslage bestätigt und verdeutlicht worden, die Beklagte folglich Allein-Inhaberin der Marke geblieben. Dass der Vertrag die Partner verpflichtete, ihre Warenzeichen- und sonstigen Schutzrechte auf Verlangen einander zur Benützung zu überlassen, steht dem Schluss der Vorinstanz nicht entgegen, macht ihn weder zu einem Versehen noch zu einem "blanken Irrtum". Das Handelsgericht weist mit Recht darauf hin, dass die Beklagte Ende 1954 mit dem Togonal-Werk Wien einen Lizenzvertrag abgeschlossen und die Klägerin dem zugestimmt hat. Dieser Vertrag über die Herstellung und den Vertrieb von EFASIT-Präparaten in Österreich sowie über die dortige Benützung der Marke setzte ebenfalls voraus, dass die Beklagte auch nach dem Abschluss des Freundschaftsvertrages Inhaberin der streitigen EFASIT-Marke blieb.

c) Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der Markeninhaber, den Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer zu dulden (BGE 92 II 280 Nr. 41 mit Zitaten). Der Lizenzvertrag kann wie jeder andere nicht formbedürftige Vertrag nicht nur durch ausdrückliche Willensäusserungen der Parteien, sondern auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten geschlossen werden (Art. 1 OR). Ein solches Verhalten ist hier für die Zeit bis September 1953 darin zu erblicken, dass nach dem Willen Schmidts die Beklagte Inhaberin der EFASIT-Marke war und die Klägerin Waren unter dieser Marke vertrieb. Als der Freundschaftsvertrag geschlossen wurde, änderte sich an dieser Markenlizenz nichts, da die Parteien ihre bisherige Zusammenarbeit im Vertrag festhielten; neu war bloss, dass jeder Partner sich ausdrücklich verpflichtete, seine Marken den anderen auf Verlangen zum Gebrauch zu überlassen. Das zwischen den Prozessparteien bestehende Lizenzverhältnis wurde somit aufrechterhalten und im Jahre 1954 durch einen Lizenzvertrag mit dem Togonal-Werk Wien ergänzt. Bei dieser Rechtslage kann der Vorinstanz weder eine Verletzung von Art. 1 OR noch ein Verstoss gegen Art. 8 ZGB vorgeworfen werden. Ob das Handelsgericht nach dem ganzen Verhalten der Beteiligten annehmen durfte, ein stillschweigend geschlossener Lizenzvertrag habe schon seit den dreissiger Jahren bestanden, ist übrigens nicht eine Frage der Beweislast, sondern der Rechtsanwendung.

Es ist unbestritten, dass zwischen den vier Gesellschaften zu Lebzeiten Schmidts enge wirtschaftliche Beziehungen im Sinne von Art. 6bis MSchG bestanden haben. Dass die Beklagte sich bis 1973 zu 49 % am Aktienkapital der Klägerin beteiligte, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen; diese Behauptung der Beklagten ist vom Handelsgericht vielmehr aus prozessualen Gründen zurückgewiesen worden, folglich auch im Berufungsverfahren nicht zu hören. Es muss daher auch offen bleiben, ob die Beklagte die Klägerin deswegen wie eine Verwaltungsholding beherrscht habe (vgl. BGE 75 I 352 Erw. b, 100 II 165 Erw. a). Für die Zeit nach dem Tode Schmidts, durfte die Vorinstanz eine enge wirtschaftliche Bindung zwischen den Parteien dagegen schon gestützt auf den Freundschaftsvertrag bejahen, da die vier Gesellschaften sich darin verpflichteten, ihre Marken und Rezepte einander zum Gebrauch zu überlassen sowie ihre Fabrikationsverfahren untereinander auszutauschen.

Die wirtschaftlich enge Verbundenheit setzt übrigens nicht voraus, dass eine der beteiligten Gesellschaften die andern beherrsche. Nach der Rechtsprechung liegt sie z.B. schon dann vor und ist eine Täuschung des Publikums und eine Verletzung anderer öffentlicher Interessen ausgeschlossen, wenn der Lizenznehmer der Ware die wesentlichen Eigenschaften nach Rezepten des Lizenzgebers verleiht, also Gewähr dafür besteht, dass nicht unter der gleichen Marke verschiedene Qualitäten angeboten werden (BGE 61 II 62, 72 II 426, 75 I 347, 79 II 221). Dass diese Voraussetzung hier zu Lebzeiten Schmidts zutraf, ist wiederum unbestritten. Für die Zeit nach seinem Tode sieht die Vorinstanz die Gewähr für Waren gleicher Qualität darin, dass die Beklagte nach dem Freundschaftsvertrag jederzeit die Möglichkeit und das Recht hatte, die Waren zu kontrollieren. Diese Auslegung des Vertrages ist entgegen den Einwänden der Klägerin nicht zu beanstanden. Die gegenseitige Verpflichtung zu enger Zusammenarbeit im Sinne des Vertrages kann nach Treu und Glauben nur dahin verstanden werden, dass unter der gleichen Marke bloss Präparate gleicher Qualität vertrieben werden sollten.

Ob die Klägerin den Freundschaftsvertrag am 1. April 1971 gültig gekündigt hat, kann mit dem Handelsgericht offen gelassen werden. Der Kündigung kommt nach Art. 9 Abs. 1 MSchG so oder anders keine Bedeutung zu, da das Lizenzverhältnis und damit auch der stellvertretende Gebrauch der Marke durch die Klägerin jedenfalls bis ins Jahr 1971 dauerte. Bis dahin konnte das Markenrecht der Beklagten nicht untergehen, und seitdem könnte sich diese wegen des Prozesses auf Art. 9 MSchG berufen, um einen allfälligen Nichtgebrauch von mehr als drei Jahren zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen kommt auch nichts darauf an, wie es sich bei einem allfälligen Ablauf des Lizenzverhältnisses mit der Qualität von EFASIT-Präparaten verhält, welche nun angeblich von der Beklagten direkt vertrieben werden, aber nach Rezepten von 1938 hergestellt sind. Es braucht auch nicht entschieden zu werden, welcher Partei die streitige Marke nach Ablauf des Lizenzverhältnisses oder nach Auflösung der wirtschaftlichen Bindung ausschliesslich zukommt.

d) Die Klägerin wendet ein, sie habe stets ihre eigene Marke verwendet, weshalb weder von einer Überlassung noch von einem stellvertretenden Gebrauch die Rede sein könne.

Dieser Einwand hilft der Klägerin schon deshalb nicht, weil er sich nach ihren eigenen Angaben auf die aus Wort und Bild bestehende EFASIT-Marke 521 375 bezieht, von der nach dem angefochtenen Urteil nicht feststeht, ob sie in der deutschen Zeichenrolle noch eingetragen ist oder ob und wann die Klägerin sie in Deutschland und in der Schweiz gebraucht hat. Da die Klägerin die reine Wortmarke EFASIT während Jahrzehnten in Lizenz verwendet hat, kommt auch nichts darauf an, dass sie die gleiche Marke 1957 in Deutschland und 1960 im internationalen Register auf ihren Namen eintragen liess. Diese Einträge waren übrigens entgegen der Annahme der Vorinstanz mit dem Freundschaftsvertrag von 1953 durchaus vereinbar, da sie auf dem fiduziarischen Rechtsverhältnis beruhten und selbst nach der früheren Zusammenarbeit der Parteien keine andere Bedeutung haben konnten (vgl. BGE 92 II 280; nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1959 i.S. Ginsbo Watch gegen Saattji Erw. 3. a).

3. Kann das Markenrecht der Beklagten somit nicht gemäss Art. 9 MSchG als untergegangen erachtet werden, so hat die Vorinstanz die Hauptklage zu Recht abgewiesen, denn die Klägerin behauptet nicht mehr, die Beklagte habe ihr Markenrecht auch gemäss Art. 2 ZGB verwirkt.

Gegen die Begründung, mit der das Handelsgericht die beiden ersten Widerklagebegehren gutgeheissen hat, bringt die Klägerin im Berufungsverfahren nichts mehr vor. Das Bundesgericht hat daher keinen Anlass, das angefochtene Urteil in dieser Beziehung zu überprüfen, zumal die Gutheissung der Widerklagebegehren sich weitgehend schon aus der Abweisung der Klage ergibt.

### *MSchG Art. 10; PVUe Art. 6bis*

*Zur analogen Anwendung von Art. 10 MSchG auf die nicht eingetragene Marke (Frage offen gelassen).*

*Eine Marke ist trotz fehlenden Gebrauchs im Inland zu schützen, wenn durch den Gebrauch in einem Verbandstaat es in der Schweiz allgemein bekanntgeworden ist, dass die im Ausland gebrauchte Marke einem Angehörigen eines Verbandstaates zusteht.*

*Qualifikation eines Vertrages als (fiduziarische) Übertragung oder Lizenz.*

*Question (laissée ouverte) concernant l'application analogique de l'art. 10 LMF à une marque non enregistrée.*

*Une marque doit être protégée, même si elle n'est pas utilisée en Suisse, lorsque par suite de son utilisation dans un Etat-membre on*

*sait généralement en Suisse que la marque utilisée à l'étranger appartient à un ressortissant de l'Etat-membre.*

*Qualification d'un contrat de cession (fiduciaire) ou de licence.*

Beschluss der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 31. Juli 1972 i.S. Maxim's Ltd. et al. gegen Maggi AG.

*Aus den Erwägungen:*

1. Die Beklagte liess in den Jahren 1956 und 1957 die Wortmarke "Maxim" in der Schweiz unter Nr. 163 739 und international unter Nr. 198 839 registrieren. Am 11. Februar 1970 hinterlegte sie zudem die Wort-/Bildmarke "Maxim" in Verbindung mit einem Blätterkranz in der Schweiz unter Nr. 244 263 und am 29. April 1970 international unter Nr. 367 801. Die Klägerin 1 hinterlegte am 3. März 1961 in Frankreich unter Nr. 160 220 die Wortmarke "MAXIM'S" und am 28. Juni 1962 die Wort-/Bildmarke "MAXIM'S" in Verbindung mit der Darstellung eines Chasseurs. Beide Marken wurden auch international registriert, die erstere am 15. Januar 1962 unter Nr. 251 441 und die letztere am 25. August 1962 unter Nr. 259 063. Am 12. Oktober 1964 wurden diese Marken auf Louis Vaudable als Inhaber umgeschrieben. Gegen ihn hat die Beklagte am 5. November 1970 beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der international registrierten Marken "MAXIM'S" erhoben. Der Prozess ist noch hängig. Am 15. Oktober und 9. November 1971 wurden die Übertragungsvermerke auf Louis Vaudable im französischen und im internationalen Register in dem Sinne berichtigt, dass wieder die Klägerin 1 als Inhaberin der Marken eingetragen wurde.

Am 14. Dezember 1971 erhoben die Klägerinnen beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage auf Feststellung, dass sich die Beklagte der Markenrechtsverletzung und des unlauteren Wettbewerbs schuldig mache dadurch, dass sie als Marke und in anderer Form in ihrem Geschäftsverkehr in der Schweiz die Bezeichnung "Maxim" verwende. Ferner klagten sie auf Nichtigkeit der beiden Marken Nr. 163 739 und Nr. 244 263 der Beklagten sowie auf Erlass eines Verbotes an diese, die Bezeichnung "Maxim" als Marke oder in anderer Form in ihrem Geschäftsverkehr zu benutzen oder benutzen zu lassen. Gleichzeitig stellten die Klägerinnen das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen. ...

Das Handelsgericht hat das Massnahmebegehren mit Beschluss vom 10. April 1972 abgewiesen. Mit dem Rekurs halten die Klägerinnen an ihren Anträgen fest. Die Beklagte verlangt die Abweisung des Rekurses. Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet. ...

3. Hinsichtlich der Frage, ob die Klägerin 1 Markenrechte in der Schweiz geltend machen könne, ist zunächst zu prüfen, welche Bedeutung der am 12. Oktober 1964 erfolgten Umschreibung der Marken "MAXIM'S" auf Louis Vaudable zukommt...

In der Rekurschrift machen die Klägerinnen erneut geltend, die Eintragung von Louis Vaudable im französischen und im internationalen Register beruhe auf einem Irrtum. Nach der Auffassung der Klägerin 1 habe die Vereinbarung zwischen

ihr und Louis Vaudable aus dem Jahre 1950 lediglich als Lizenzvertrag und nicht als Vollrechts-Übertragung zu gelten. ...

Für eine irrtümliche Eintragung Louis Vaudables als Inhaber der Marken ergeben sich aus dem Vertrag zwischen diesem und der Klägerin 1 vom 18. Juli 1950 keine schlüssigen Anhaltspunkte. Der Vertrag hat ausdrücklich eine "cession de droits" und nicht die Erteilung einer Lizenz zum Gegenstand. Er räumt Louis Vaudable vorbehaltlos und ohne jede Einschränkung das Recht zur Verwendung der Bezeichnung "MAXIM'S" ein und verpflichtete ihn gleichzeitig zur Verteidigung der Rechte an diesem Namen gegenüber Dritten, wobei ihm allerdings die daraus entstehenden Kosten von der Klägerin 1 zu ersetzen waren. Ob es den Klägerinnen im ordentlichen Prozess gelingen wird, den Nachweis zu erbringen, dass entgegen dem Wortlaut des Vertrages in Wirklichkeit eine bloße Lizenzerteilung gewollt gewesen sei, steht dahin. Nach der heute gegebenen Aktenlage erscheint dies jedenfalls nicht als glaubhaft. Sollte die Absicht der Beteiligten allenfalls dahin gegangen sein, eine fiduziarische Abtretung der Markenrechte vorzunehmen, so würde sich dadurch im Hinblick auf die Rechtswirkungen gegenüber Dritten nichts ändern.

Dass in diesem Zusammenhang auf die Berichtigung im nationalen und internationalen Register vom Jahre 1971 nicht abgestellt werden kann, weil sie auf einer blossen Erklärung der Beteiligten beruht und von den Ämtern nicht auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüft wurde, hat bereits die Vorinstanz zutreffend festgestellt. ...

4. c) Im weiteren machen die Klägerinnen mit dem Rekurs geltend, für den Fall, dass anzunehmen wäre, sie hätten die Benutzung der Bezeichnung "MAXIM'S" anfangs des Jahres 1968 während mehr als drei Jahren unterbrochen, müsse sich die Beklagte die fünfjährige Sperrfrist analog Art. 10 MSchG entgegenhalten lassen. Als die Beklagte im Jahre 1966 ihre Marke "Maxim" für Paniermehl in Gebrauch genommen habe, sei einem Rechtserwerb die damals noch von den Klägerinnen benutzte Bezeichnung "MAXIM'S" entgegengestanden, und der im Jahre 1968 aufgenommene Gebrauch der Marke für Bouillonwürfel sei in die fünfjährige Sperrfrist gefallen und damit ebenfalls widerrechtlich gewesen.

Nach Art. 10 MSchG kann eine aus dem Register gelöschte Marke seitens eines Dritten für die gleichen Erzeugnisse oder Waren erst nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage der Löschung an gerechnet, rechtskräftig hinterlegt werden. Die Bestimmung, die in erster Linie öffentliche Interessen sichern will, bezweckt, den unbefugten Dritten zu hindern, den Ruf einer aufgegebenen Marke und den im Publikum noch vorhandenen Glauben, es handle sich um das Kennzeichen des früheren Inhabers, auszubeuten. Die Sperrfrist dient dazu, den Zusammenhang zwischen Marke und Betrieb zu sichern und das Publikum vor Täuschung zu schützen (Komm. David, Art. 10 MSchG N. 1). Ob diese Bestimmung auf den Erwerb des Vorrechts an einer im Register nicht eingetragenen Marke analog anwendbar sei, ist fragwürdig. David (a.a.O. N. 2) vertritt zwar den Standpunkt, auch die nicht eingetragene Marke, die durch einen Dritten, sei es mit oder ohne Eintragung, benutzt werde, sei durch die Sperrfrist zu schützen, weil auch hier eine Täuschung des Publikums

möglich sei; allerdings könne die Sperrfrist in diesem Falle nicht aus Art. 10MSchG, sondern müsse aus dem UWG hergeleitet werden. Träfe diese Auffassung zu, so ist bei einer analogen Anwendung der Bestimmung jedenfalls die Frage der Waren- gleichartigkeit zu prüfen. Denn die Sperrfrist kann nur für solche Waren gelten, für welche die Marke tatsächlich gebraucht worden war und die ihrer Natur nach von den mit der früher gebrauchten Marke versehenen Waren nicht gänzlich ab- weichen (David, a.a.O. N. 5). Soweit für die Beurteilung der Sperrfrist das UWG heranzuziehen ist, muss insbesondere geprüft werden, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis vorliege. Beide Voraussetzungen sind hier, wie noch dar- zulegen sein wird, nicht gegeben. ...

5. a) Mit Bezug auf die Anwendung von Art. 6<sup>bis</sup> PVUe beanstanden die Klä- gerinnen, das Handelsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass eine Be- nutzung der Marke im Inland Voraussetzung für einen Schutz nach dieser Vorschrift sei. Die Vorinstanz stützt ihre Auffassung auf das Ergebnis der Lissaboner-Konfe- renz zur Revision der Pariser Verbands-Übereinkunft. Nach dem hierüber vorliegen- den Bericht (abgedruckt in GRUR 1959 AT, S. 84 Spalte rechts, Ziff. 2) war von mehreren Delegationen, darunter derjenigen der Schweiz, vorgeschlagen worden, in den Art. 6<sup>bis</sup> die Bestimmung einzufügen, der Schutz der notorisch bekannten Marke solle nicht davon abhängig sein, dass sie in dem Lande, in dem Schutz be- gehrt werde, bereits benutzt worden sei. Der Vorschlag wurde damit begründet, dass durch Werbemassnahmen eine Marke in Ländern bekannt werden könne, ehe die mit dieser Marke versehenen Erzeugnisse bereits auf den Markt des betreffenden Landes gebracht würden. In der Generalkommission fand indessen der Antrag die erforderliche einstimmige Zustimmung nicht. Nach der heutigen Rechtslage kann daher kein Zweifel darüber bestehen, dass ein Verbandsland nicht verpflichtet ist, allgemein bekannte Marken zu schützen, wenn sie in seinem Hohheitsgebiet nicht benutzt worden sind (Troller, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 60). Das schliesst jedoch nicht aus, dass die einzelnen Mitgliedstaaten von sich aus diesen Schutz trotz fehlenden Gebrauchs der Marke im Inland gewähren. Nach der herrschenden Rechtsauffassung muss angenommen werden, dass letzteres für das Gebiet der Schweiz zutrifft (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 2. Aufl., S. 335; Troller, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 117; Komm. David, Art. 1 MSchG N. 25). Es genügt somit der Gebrauch in einem Verbandsstaat, wenn dadurch in der Schweiz allgemein bekannt geworden ist, dass die im Ausland gebrauchte Marke einem Angehörigen eines Verbandsstaates zusteht und von diesem für gleichartige Waren gebraucht wird.

b) ....

Das Erfordernis des allgemeinen Bekanntheits ist erfüllt, wenn die Existenz der Marke in dem Lande, in dem Schutz begehrt wird, den interessierten Kreisen offenkundig ist. Zu diesen Kreisen gehören die Personen, die sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verbrauch der mit der betreffenden Marke bezeichneten Waren beschäftigen, also vor allem die Konkurrenten und auch die Konsumenten. Die Kenntnis darf sich nicht auf eine schmale Schicht interessierter Personen beschränken, sondern sie muss allgemein sein. ...

6. Was die Enseigne des Pariser Restaurations- und Unterhaltungsbetriebes "CHEZ MAXIM'S" betrifft, machen die Klägerinnen geltend, diese sei auch in der Schweiz allgemein bekannt und müsse hier im Rahmen des UWG genauso geschützt werden, wie dies für eine nur im Ausland gebrauchte, im Inland aber allgemein bekannte Marke der Fall sei.

Der Schutz der im Ausland verwendeten Enseigne reicht indessen nicht weiter als der Schutz, welcher dem Handelsnamen gemäss Art. 8 und 10<sup>bis</sup> PVUe gewährt wird. Der Inhaber der Enseigne kann sich daher nur auf eine Verletzung seines Persönlichkeitsrechtes im Sinne von Art. 29 ZGB und auf Wettbewerbsrecht berufen (BGE 90 II 317 f., 79 II 314). ...

#### *MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2*

*Als Marke für Badebekleidung und Badeutensilien beschreibt der Ausdruck "MARITIM" deren Zweck und Beschaffenheit.*

*Mangels erlangter Verkehrsgeltung kommt nichts darauf an, ob das Publikum dazu neige, die wie Marken herausgestellte Beschaffenheitsangabe als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware aufzufassen.*

*Das Bundesgericht hat über den Gegenstand der Beschwerde hinaus nicht noch zahlreiche beliebig herausgegriffene Drittmarken auf ihre Unterscheidungskraft zu prüfen.*

*Comme marque destinée à des vêtements et des articles de bain, "MARITIM" est une désignation descriptive du but et de la qualité des produits.*

*Lorsqu'une désignation descriptive ne s'est pas imposée dans le commerce, il est sans importance que le public soit enclin à considérer une telle désignation, appliquée à la façon d'une marque, comme une référence à la provenance du produit.*

*Le Tribunal fédéral examine l'objet du recours; il n'est pas tenu de se prononcer, de surcroît, sur la force distinctive de diverses autres marques choisies au hasard.*

PMMBI 15 (1976) I 58 f, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. August 1976 i.S. Grossversandhaus Quelle Gustav Schickedanz KG gegen das Amt.

*Erwägungen:*

1. Im Verhältnis zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (MMA) und die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1989, 1973 S. 1711 und 1717). Art. 5 Abs. 1 MMA erlaubt den Verbandsländern, einer international eingetragenen Marke den Schutz zu verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte.

2. Da es sich um eine im Ursprungslande vorschriftsgemäss eingetragene Marke handelt, ist von Art. 6 *quinquies* PVUe auszugehen. Auf die in lit. A dieser Bestimmung niedergelegte sogenannte “telle quelle”-Klausel beruft sich die Beschwerde nicht. Jene Klausel bezieht sich nach ständiger Rechtsprechung auch allein auf die äussere Form der Marke, nicht auf materiell-rechtliche Belangen, wie ihr Wesen und ihre Funktion (BGE 100 II 161, 99 Ib 29, 98 Ib 182). Nach lit. B des Art. 6 *quinquies* PVUe sodann darf die nationale Eintragung von Marken, “die unter diesen Artikel fallen”, unter anderem dann verweigert werden, wenn sie der Unterscheidungskraft ermangeln oder als Gemeingut anzusehen sind, gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen (Ziff. 3).

Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, wonach das Amt eine Marke u.a. dann nicht eintragen darf, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut in diesem Sinne gelten offene oder unschwer erkennbare Hinweise auf Eigenschaften, Beschaffenheit oder Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 101 Ib 16, 100 Ib 251, 99 II 402). Ein im Gemeingut stehendes Zeichen ist nicht schutzfähig, ausser wenn es sich im Verkehr in der Schweiz durchgesetzt hat (BGE 99 Ib 25 ff., 93 II 431, 77 II 326).

3. Die Beschwerdeführerin ist der Meinung, das Wort “MARITIM” sei keine beschreibende Angabe, sondern ein Fantasiezeichen, das über die Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren nichts Bestimmtes aussage und daher geschützt werden müsse.

Die Bezeichnung “maritim” geht auf das lateinische “maritimus” zurück und heisst “das Meer, die Schifffahrt betreffend, mit ihnen verbunden” (WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 1972). Ihr entspricht im französischen der phonetisch gleichlautende Ausdruck “maritime”, mit der Bedeutung “am Meer liegend, wohnend oder wachsend; dem Einfluss des Meeres unterworfen; seefahrttreibend” (vgl. SACHS-VILLATTE, Langenscheidts Grosswörterbuch, Französisch-Deutsch, 1968; ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1959; GRAND LAROUSSE encyclopédique, 1963). Die italienische und englische

Sprache kennen das gleichbedeutende Eigenschaftswort “maritimo”, “maritime” (vgl. LANGENSCHIEDTS Handwörterbuch, Italienisch-Deutsch, 1972; CASSELL'S, English-German dictionary, 1968). Die Bezeichnung “maritim” erinnert an das Meer. Sie erweckt zudem bei den Bewohnern eines Binnenlandes wie der Schweiz unwillkürlich mindestens die Vorstellung vom Meeresstrand und der dort sich bietenden Badegelegenheit. Das Meer ist denn auch wegen des Badevergnügens Reise- und Ferienziel. Am Meer gewesen zu sein, heisst in der Regel auch, an dieser oder jener Küste gebadet zu haben. Alsdann kann nicht ernsthaft bestritten werden, dass der Ausdruck “MARITIM” als Marke für Badehose, Badebekleidung und Badeutensilien mit Bezug auf deren Zweck und Beschaffenheit beschreibenden Charakter hat und daher im Gemeingut steht.

4. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, die beanspruchte Marke habe für die damit bezeichneten Erzeugnisse in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt. Es kommt daher nicht darauf an, ob das kaufende Publikum dazuneige, die wie Marken herausgestellten Beschaffenheitsangaben als Hinweise auf die betriebliche Herkunft eines Erzeugnisses anzusehen.

5. Der Anspruch auf Markenschutz ist auch nicht durch einen Vergleich anderer Markenzeichen und aus dem Grundsatz der Rechtsgleichheit zu rechtfertigen. Ob ein Zeichen zuzulassen sei, beurteilt sich nach den konkreten Umständen, die in den Fällen der BGE 99 II 401 (Biovital), 93 II 260 (Blue Marine), 84 II 314 (Compactus), 70 II 245 (Unic), verschieden waren.

6. Im übrigen ist es einer Verwaltungsbehörde nicht verwehrt, von einer als unrichtig erkannten Übung abzurücken, und kann niemand aus einer möglicherweise verfehlten früheren amtlichen Anordnung den Anspruch auf gesetzwidrige Behandlung in eigener Sache erheben (BGE 97 I 757, 91 I 359). Andererseits ist das Bundesgericht an die Praxis einer Verwaltungsbehörde nicht gebunden, und es hat über den Gegenstand einer Beschwerde hinaus nicht noch zahlreiche beliebig herausgegriffene Drittmarken auf ihre Unterscheidungskraft zu prüfen, wie das die Beschwerdeführerin verlangt.

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren nach Art. 109 OG: Die Beschwerde abgewiesen.

*MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff 2 und 4, 18 Abs. 1 und 3, 20; MMA Art. 5 Abs. 1; PVUe Art. 6quinquies lit. B.*

*Die Marke “COLONIA ANEJA” eines spanischen Parfum-Herstellers ist eine täuschende Herkunftsangabe und als solche unzulässig.*

*La marque “COLONIA ANEJA”, utilisée par un fabricant espagnol de parfum, est une indication trompeuse de provenance et, comme telle, inadmissible.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 6. Dezember 1976 i.S. PERFUMERIA GAL SA gegen das Amt (mitgeteilt durch RA Dr. D.C. Maday, Zürich)

A. Die Perfumeria Gal SA in Madrid ist Inhaberin einer im spanischen Register und unter Nr. 412 137 auch international eingetragenen Wort-Bild-Marke. Diese zeigt eine viereckige Parfümflasche von oben und mit zwei Seiten, auf denen je ein leerer Kreis, darüber die Worte “COLONIA ANEJA” und darunter der Firmenname “GAL” angebracht sind. Die Marke ist bestimmt für “Eau de Cologne”.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum betrachtete die Marke als irreführend, weil die darin enthaltene Angabe “COLONIA” gleichbedeutend mit Köln und daher geeignet sei, auf deutsche Herkunft der zu bezeichnenden, tatsächlich spanischen, Erzeugnisse hinzuweisen. Es verweigerte der Marke am 27. Januar 1976 zunächst provisorisch und sodann auf Einsprache hin am 18. August 1976 definitiv den Schutz für die Schweiz.

B. Die Perfumeria SA führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, der internationalen Markeneintragung 412 137 den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Im Verhältnis zwischen Spanien und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (MMA), revidiert in Nizza am 15. Juni 1957, und die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe), revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967.

Laut Art. 5 Abs. 1 MMA darf einer international registrierten Marke der Schutz in der Schweiz nur unter den Bedingungen verweigert werden, die nach der PVUe auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären.

Auszugehen ist von Art. 6<sup>quinquies</sup> PVUe, da die streitige Marke, im Ursprungsland Spanien vorschriftsgemäss eingetragen ist. Auf die in lit. A dieser Bestimmung niedergelegte “telle-quelle-Klausel” beruft sich die Beschwerdeführerin zu Recht nicht. Diese Klausel bezieht sich nach ständiger Rechtsprechung allein auf die äussere Form der Marke und nicht auf materiellrechtliche Belange, die ihr Wesen und ihre Funktion betreffen (BGE 100 II 161, 99 Ib 29, 98 Ib 182 f.). Nach Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B PVUe darf die nationale Eintragung einer im Ursprungsland vorschriftsgemäss eingetragenen Marke nur verweigert werden, wenn diese geeignet ist, Rechte Dritter zu verletzen, wenn sie der Unterscheidungskraft ermangelt oder als Gemeingut anzusehen ist, oder wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht die schweizerische Ordnung gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 MSchG. Danach hat das Amt die Eintragung

einer Marke zu verweigern, wenn diese als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält, wenn sie gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstösst, oder wenn sie eine offenkundig falsche Herkunftsbezeichnung trägt. Als Herkunftsbezeichnung gilt gemäss Art. 18 Abs. 1 MSchG der Name einer Stadt, Ortschaft, Gegend oder eines Landes, der einem Erzeugnis seinen Ruf gibt. Gemäss Art. 18 Abs. 3 MSchG dürfen Produkte nicht mit einer der Wirklichkeit nicht entsprechenden Herkunftsbezeichnung versehen werden. Keine falsche Herkunftsbezeichnung liegt vor, wenn ein Erzeugnis durch einen Orts- oder Landesnamen bezeichnet ist, der einen derart generellen Charakter angenommen hat, dass er in der Handelssprache die Natur und nicht die Herkunft des Produktes benennt (Art. 20 MSchG).

2. Auf letzteres beruft sich die Beschwerdeführerin und macht geltend, die Bezeichnung “COLONIA ANEJA” wandle lediglich den wohlbekanntem Begriff “Eau de Cologne” ab. Gemäss deutsch-schweizerischem Abkommen vom 3. Oktober 1968 betreffend den Schutz von Herkunftsangaben ebenso wie gemäss deutsch-spanischem Abkommen vom 11. September 1970 sei lediglich die deutsche Bezeichnung “Kölnisch Wasser” für deutsche Produkte vorbehalten, nicht aber die französische (“Eau de Cologne”), italienische (“Acqua di Colonia”) und spanische (“Agua de Colonia”).

Die erwähnten Abkommen behandeln zwar die französische, italienische und spanische Übersetzung der unter Schutz gestellten deutschen Bezeichnung “Kölnisch Wasser” als Sachangaben, jedoch ausschliesslich im entsprechenden und ausdrücklich angeführten Wortlaut. Weitere Abwandlungen des blossen Namens “Köln” in den angeführten Fremdsprachen sind nicht zulässig, da diese den der deutschen Bezeichnung zugeordneten Schutz unvermeidlich schwächen, wenn sie auf gleichartige Erzeugnisse bezogen würden. Solche Abweichungen als Marke zuzulassen, vereitelte daher den mit den Abkommen angestrebte Zweck. Die Präzisierung “Eau de”, “Acqua di” bzw. “Agua de” gehört zum Gattungsbegriff. Sie fehlt im Schriftelement der streitigen Marke. Die Beifügung “ANEJA” ist kein tauglicher Ersatz, sondern gegenteils wegen ihres Wortsinnes “alt” geeignet, in Verbindung mit dem Namen der Stadt Köln die diesem eigene Bedeutung einer Herkunftsangabe noch zu verstärken. Das bewirkt die Gefahr, dass ein Käufer getäuscht wird, indem er meinen könnte, ein unter dieser Marke verkauftes Produkt sei ein deutsches. Diese Gefahr besteht zumindest im italienischsprechenden Landesteil der Schweiz, da Köln Italienisch wie Spanisch “Colonia” heisst. Die Marke ist unzulässig, wenn eine Täuschungsgefahr auch nur in einem Sprachgebiet besteht (BGE 93 I 576 und 580, 91 I 53).

3. Ob der Gesamteindruck der Marke in erster Linie vom Bildelement und dem Firmennamen geprägt werde und nur in untergeordneter Weise von der Bezeichnung “COLONIA ANEJA”, ist unerheblich. Unzulässig ist eine Marke schon dann, wenn ein einzelner Bestandteil täuschend wirkt, und sei es ein nebensächlicher (BGE 78 I 281).

4. Der vorliegende Fall ist nicht vergleichbar mit dem in BGE 81 I 302 behandelten, auf den sich die Beschwerdeführerin beruft, und wo es um die Verwendung des schweizerischen Dorfnamens “Bernex” für Uhren einer ausländischen Marke ging. Zunächst ist der weltbekannte Herkunftsort Köln nicht zu vergleichen mit einem wenig bekannten Namen eines schweizerischen Dorfes. Der entscheidende Unterschied besteht aber darin, dass die mit der Marke “Bernex” geschützten Uhren tatsächlich schweizerische Erzeugnisse waren, während die Marke “COLONIA ANEJA” nicht für deutsche, sondern für spanische Parfumeriewaren verwendet werden soll.

Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Verwaltungsbeschwerde wird abgewiesen.

#### IV. Wettbewerbsrecht

*UWG Art. 5 Abs. 2; Prozessrecht (Luzern)*

*Die Zuständigkeitsbestimmung des § 7 Ziff. 1 ZPO (Luzern) erstreckt sich nicht auf die im III. Teil, IV. Titel, der ZPO (Luzern) festgelegten ausserordentlichen Verfahren.*

*Le par. 7 ch. 1 CPC (Lucerne), disposition sur la compétence, est inapplicable aux procédures extraordinaires réglées par la IIIe partie, titre IV, du CPC (Lucerne).*

Maximen 1969, S. 719, Entscheid der Justizkommission vom 31. Juli 1969.

*Aus den Erwägungen:*

Die Auffassung des Beklagten, alle Zivilrechtsstreitigkeiten aus dem Gebiete des unlauteren Wettbewerbs seien vom Obergericht als einziger kantonaler Instanz zu beurteilen, stützt sich auf § 7 Ziff. 1 ZPO. Diese Bestimmung bezieht sich aber nicht auf die im III. Teil, IV. Titel, der ZPO geregelten ausserordentlichen Verfahren, zu denen das Befehlsverfahren nach §§ 348 f. ZPO gehört. Sonst wäre es nicht nötig gewesen, in § 355bis ZPO eine Sonderregelung für die vorsorglichen Massnahmen in Zivilstreitigkeiten aus dem Gebiete des unlauteren Wettbewerbs zu treffen. Auf den Rekurs ist daher einzutreten (vgl. Sträuli/Hausser, Nr. 1 d zu § 277 zürch. ZPO; Gschwend, Das Befehlsverfahren in der sanktgallischen ZPO, S. 91 ff.).

*UWG Art. 9, Prozessrecht (Luzern)*

*Die Kumulation der Begehren um Erlass einer vorsorglichen Verfügung nach Art. 9 UWG und einer einstweiligen Verfügung nach § 351 ZPO (Luzern) ist grundsätzlich zulässig.*

*Le cumul de conclusions tendant à faire ordonner des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 9 LCD et à faire rendre une ordonnance provisoire selon le par. 351 CPC (Lucerne) est admissible en principe.*

Maximen 1968, S. 650 f, Entscheid der Justizkommission vom 16. April 1968.

*Aus den Erwägungen:*

Die Begehren der Gesuchstellerin stützen sich einerseits auf Art. 9 UWG, andererseits auf Art. 956 OR in Verbindung mit § 351 ZPO. Diese Kumulation ist grundsätzlich zulässig, weil nach § 61 Abs. 2 ZPO mit Ansprüchen aus Rechtsgebieten, die das Obergericht als einzige Instanz beurteilt (§ 7 Ziff. 1 ZPO), wozu die Ansprüche aus dem Gebiete des unlauteren Wettbewerbs gehören, andere Ansprüche verbunden werden können, sofern für sie dieselbe Prozessart zulässig ist. Und dies trifft bei Ansprüchen, die sich aus dem Firmenschutz nach Art. 956 Abs. 2 OR herleiten, zweifellos zu.

Es darf aber nicht übersehen werden, dass die Voraussetzungen zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 9 UWG und einer einstweiligen Verfügung nach § 351 ZPO keineswegs identisch sind. Nach Art. 9 UWG verfügt die zuständige Behörde auf Antrag eines Klageberechtigten vorsorgliche Massnahmen insbesondere zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes sowie zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche nach Art. 2 Abs. 1 lit. b und c UWG. Dagegen ist eine einstweilige Verfügung nach § 351 ZPO weder zur Beweissicherung noch zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche gegeben (Max. X Nr. 670). Den Gesuchstellerinnen ist es aber ohne Zweifel darum zu tun, eine vorläufige Vollstreckung zu erwirken. Für eine einstweilige Verfügung nach § 351 ZPO, mit der der bestehende Zustand gesichert werden soll, bleibt daher zum voraus kein Raum.

*Firmenrecht (OR Art. 944 Abs. 2 und 952; HRegVO Art. 45 und 46).*

*Anwendung des Art. 952 OR auf die schweizerische Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens.*

*Begriff der territorialen Bezeichnung. Das Wort "overseas" ist keine solche Bezeichnung. Zulässigkeit der Firma "Consult Overseas limited, Vaduz, succursale de Genève" für die Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die ihre Tätigkeit vor allem ausserhalb Europas entfaltet.*

*Application de l'art. 952 CO à la succursale suisse d'une entreprise étrangère.*

*Notion de la désignation territoriale. Le mot "overseas" ne constitue pas une telle désignation. Admission de la raison "Consult Overseas limited, Vaduz, succursale de Genève", pour la succursale d'une société déployant son activité, notamment, hors de l'Europe.*

BGE 102 I b 110 ff und JT 124 (1976) I 533 f, Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Mai 1976 i.S. Consult Overseas Limited gegen das Eidg. Handelsregisteramt.

A. La société Consult Overseas Limited, qui a son siège à Vaduz (Liechtenstein), a fait inscrire au registre du commerce de Genève sa succursale de ce lieu, sous la raison sociale “Consult Overseas Limited, Vaduz, succursale de Genève”.

Par décision du 23 janvier 1976, l’Office fédéral du registre du commerce a informé le préposé au registre du commerce de Genève qu’il ne pouvait admettre cette inscription, la désignation “Overseas” tombant sous le coup de l’art. 46 ORC et aucune demande d’autorisation selon cette disposition n’ayant été présentée. L’Office relevait encore qu’il manquait à la raison l’élément d’individualisation exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Le 28 janvier 1976, le préposé au registre du commerce de Genève a informé la société de cette décision.

B. Consult Overseas Limited forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif concluant à l’annulation de la décision du 23 janvier 1976, le préposé au registre du commerce de Genève étant invité à procéder à l’inscription de la société “Consul Overseas Limited, Vaduz, succursale de Genève”.

L’Office intimé propose le rejet du recours.

*Considérant en droit:*

1. La décision attaquée, soit la lettre du 23 janvier 1976 par laquelle l’Office a invité le préposé au registre du commerce de Genève à refuser la raison sociale inscrite, constitue un refus d’approuver une inscription au sens de l’art. 117 ORC. Le recours de droit administratif est ouvert contre une telle décision, même si le refus s’est manifesté sous la forme d’instructions internes adressées au préposé (RO 91 I 361 consid. 1 et les citations).

2. La succursale suisse d’une entreprise dont le siège principal est à l’étranger est soumise, comme celle d’une maison suisse, à l’art. 952 al. 1 CO (RO 90 II 200 consid. 4, 93 I 563): elle doit avoir la même raison que l’établissement principal, avec la faculté d’y apporter une adjonction spéciale, qui ne s’adapte qu’à elle. L’art. 952 al. 2 prescrit en outre l’indication du siège de l’établissement principal et de la succursale et la désignation de celle-ci avec sa qualité. L’entreprise étrangère qui veut installer une succursale en Suisse doit se conformer à la législation de ce pays; la succursale suisse ne peut être inscrite au registre du commerce que si sa raison est conforme aux prescriptions impératives du droit public suisse relatives à la formation des raisons de commerce (RO 91 I 563, 102 Ib 000).

3. L’Office considère le mot “Overseas” comme une désignation territoriale au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC; il s’agit en effet, dit-il, d’une “référence à des territoires et singulièrement... aux territoires coloniaux”, qui vise à désigner, pour les Européens, les terres situées hors du continent européen et au-delà des mers.

La recourante conteste que le mot “Overseas” constitue une désignation territoriale, celle-ci supposant l’indication d’un certain espace géographique.

a) Par désignation territoriale au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC, la jurisprudence entend non seulement le territoire d’un Etat ou d’une partie administrativement déterminée de celui-ci, comme les cantons, districts et communes, mais aussi toute région géographique (RO 86 I 247 s., 96 I 611). Il faut comprendre par là la désignation d’un territoire défini, même s’il ne constitue pas une circonscription politique ou administrative, tel qu’un continent, une région, une province, une île, etc. Echappent en revanche à la réglementation des art. 45-46 ORC des désignations indéterminées concernant le monde, la terre, l’océan, la mer, etc.

b) En l’espèce, le mot anglais “Overseas” correspond exactement à la locution adverbiale française “outre-mer”. Il qualifie ce qui se trouve au-delà de la mer (cf. les dictionnaires français Larousse, Littré, Robert et, sous le mot “overseas”, Harrap’s Dictionary). Il n’évoque pas un territoire précis, défini par des frontières géographiques, et s’apparente à la désignation “international” dont le Tribunal fédéral a nié le caractère territorial au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC (RO 87 I 306 s. consid. 1, 93 I 564 consid. 3, 95 I 279 consid. 2). Peu importe qu’en France, l’expression “outre-mer” désigne aussi certains départements et territoires déterminés, par opposition à la France métropolitaine.

c) L’Office fait valoir qu’il a régulièrement considéré le terme “overseas” comme une désignation territoriale ou “quasi territoriale”. Cette dernière notion est toutefois étrangère à la législation sur la formation des raisons de commerce et elle ne saurait être introduite pour étendre la notion de désignation territoriale, telle qu’on vient de la définir.

d) Le mot “Overseas” ne constituant pas une désignation territoriale, la raison sociale litigieuse n’est pas soumise à la procédure d’autorisation des art. 45 et 46 ORC, et elle doit être admise si elle répond aux exigences ordinaires de la loi.

4. La raison de commerce qui vise à individualiser l’entreprise peut contenir des indications sur la nature de celle-ci, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO). Elle ne doit pas renfermer de désignations servant uniquement de réclame (art. 44 al. 1 ORC).

a) Selon l’art. 3 des statuts de la recourante, dont les administrateurs sont domiciliés à Vaduz, au Sierra Leone et au Liban, le but de la société consiste dans des conseils pour la promotion, le financement et la réalisation de projets commerciaux, immobiliers et industriels, des activités d’entrepreneur, transactions commerciales, participations, etc. “im In- oder Ausland”. Il ressort d’une lettre-circulaire du 17 mars 1969 que la société offre ses services à des entreprises internationales désirant pénétrer dans les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique orientale et occidentale. Les termes “Consult Overseas”, que la recourante se propose d’employer dans la raison de sa succursale de Genève, sont conformes au but ainsi défini, et répondent dès lors à l’exigence de la véracité.

b) Considérant que “c’est une vérité première pour les sociétés de conseils que d’étendre leur rayon d’action vers les pays d’outre-mer” et que “cela n’est donc pas

un caractère spécifique de la recourante”, l’Office est d’avis que la désignation “Overseas” aboutirait à conférer à celle-ci, par rapport à ses concurrents, une ”pré-éminence, ou en tout cas une importance particulière” que rien ne justifierait; la recourante apparaîtrait comme “la société de conseils pour les pays d’outre-mer”, ce qui tromperait le public et avantagerait indûment la titulaire d’une raison aussi prestigieuse.

Cette argumentation méconnaît que la raison litigieuse se borne à indiquer la nature et le caractère intercontinental des services offerts par la recourante. Ces indications, conformes à la réalité, ne renferment pas d’appréciation sur la qualité desdits services ni sur l’importance de l’entreprise; contrairement à ce que déclare l’Office, elles n’opèrent donc pas une distinction qualitative entre la recourante et ses concurrents. La désignation “Overseas” n’apparaît pas non plus motivée seulement par le souci de la réclame et ne contrevient dès lors pas à l’art. 44 al. 1 ORC. Rien ne s’oppose à ce qu’une société choisisse une raison attrayante, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité et ne puisse induire en erreur.

c) L’Office considère à tort que la raison litigieuse est assimilable à celle de “Inkasso AG”, récemment refusée par le Tribunal fédéral (RO 101 1b 362). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, pour le lecteur moyen, une désignation aussi générale que “Inkasso AG” suscite l’impression que l’entreprise en question occupe une position dominante sur le marché et si elle doit être considérée comme trompeuse et servant uniquement de réclame (consid. 5b). Relevant que l’art. 944 al. 1 CO n’autorise des indications sur la nature de l’entreprise que “outre les éléments essentiels prescrits par la loi” et que la raison de commerce a pour but d’individualiser une entreprise et de la distinguer des autres, la cour de céans a admis qu’il n’était pas contraire à cette disposition de refuser une raison formée uniquement d’une désignation générique parce qu’elle en assurerait le monopole à son titulaire (consid. 5d). Ces considérations ne s’appliquent pas en l’espèce. Conformément à l’art. 952 al. 2 CO, la raison litigieuse indique le siège de l’établissement principal de la recourante et celui de la succursale, la qualité de celle-ci étant expressément mentionnée. Compte tenu de tous ces éléments, elle ne saurait être comparée à une raison formée d’une seule désignation générique, et elle est propre à distinguer l’entreprise titulaire tant de la société mère que des maisons concurrentes.

d) Selon l’art. 952 CO, la raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l’établissement principal (al. 1), avec les adjonctions prescrites par la loi pour les succursales d’entreprises étrangères. En l’espèce, la Suisse et le Liechtenstein sont parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa teneur de Stockholm du 14 juillet 1967, dont l’art. 8 prévoit la protection du nom commercial dans tous les pays de l’Union. Bien que la succursale suisse d’une entreprise étrangère doive se conformer au droit suisse, pour la formation de sa raison sociale (cf. consid. 2 ci-dessus), il convient d’observer une certaine réserve dans l’appréciation des raisons de commerce d’entreprises établies dans les pays parties à l’Union pour la protection de la propriété industrielle, dans

la mesure où elles ne sont pas contraires à l'ordre public suisse. Or tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

5. La raison de commerce "Consult Overseas Limited, Vaduz, succursale de Genève" étant conforme aux prescriptions légales, l'inscription de cette raison au registre du commerce de Genève est valable et la décision du 23 janvier 1976 refusant de l'approuver doit être annulée.

*Par ces motifs, le Tribunal fédéral:*

Admet le recours et annule la décision de l'Office fédérale du registre du commerce du 23 janvier 1976.

*LG Art 4 und 38 Abs. 2*

*Dem Lotteriezweck dienen nicht nur Handlungen, welche vom Veranstalter, seinen Hilfspersonen oder von für diese Handelnden vorgenommen werden, sondern auch solche beliebiger Dritter, die unabhängig von diesen tätig werden. Wer für einen Dritten mit dessen Name und Adresse versehen Abschnitte einer verbotenen Lotterie gegen Bezahlung des vorgeschriebenen Einsatzes bei einer Annahmestelle abgibt, vermittelt die Einlage und kann nicht als Einleger im Sinne von Art. 38 Abs. 2 LG gelten.*

*Les opérations visant à atteindre le but de la loterie ne consistent pas uniquement dans les agissements de l'organisateur, de son personnel ou de leurs aides, mais aussi dans ceux de tiers quelconques, totalement indépendants. Celui qui, agissant pour un tiers, en donnant le nom et l'adresse de celui-ci, et moyennant le paiement de la mise prescrite, remet à l'office prévu à cet effet le coupon d'une loterie prohibée, transmet la mise et ne peut dès lors être considéré comme l'auteur de celle-ci au sens de l'art. 38 al. 2 LLP.*

BGE 102 IV 128 ff, Urteil des Kassationshofes vom 18. August i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen X.

*KG Art. 10*

*Beschluss einer Vereinigung, durch den der Grossistenrabatt zum*

*Nachteil von "Cash and Carry" – Ladengeschäften, die nicht die Mindestverkaufspreise an die Verbraucher respektieren, aufgehoben wird.*

*Gesuch eines betroffenen Unternehmens auf Erlass vorsorglicher Massnahmen zur vorläufigen Aufhebung des Rabattverbotes bis zum Endurteil.*

*Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme.*

*Ordre de marché, édicté par un cartel, supprimant un rabais consenti aux grossistes, au détriment de commerces "cash and carry" qui ne respectent pas les prix de vente minima aux consommateurs. Requête de mesures provisionnelles présentée par un telle maison de commerce et tendant à la suspension, jusqu'à droit connu sur le fond, de la suppression du rabais.*

*Conditions à réunir pour l'admission de la requête.*

EPA – FR 1974 S. 64 ff, Urteil der Cour civile du Tribunal Cantonal de l'Etat de Fribourg vom 20. Februar 1974 i.S. Angehmn gegen Fédération de l'Industrie suisse du tabac.

A. La société Angehmn fait le commerce d'objets ménagers et de produits alimentaires, y compris les divers produits de la branche du tabac, lesquels représentent environ le quart du chiffre d'affaires global. Elle vend ses marchandises par l'intermédiaire de cinq centrales, selon le système du *cash and carry*. Elle veille à ce que seuls des détaillants et des exploitants de la branche hôtelière, soit des revendeurs, aient accès à ses centrales, de sorte qu'elle intervient sur le marché exclusivement en qualité de grossiste.

La Fédération de l'Industrie suisse du tabac (ci-après FIST), qui domine, au niveau de la production, tout le marché suisse de la branche du tabac, a arrêté, pour celle-ci, un ordre de marché, modifié à plusieurs reprises au cours des années. Cet ordre de marché, qui tend à sauvegarder la distribution capillaire des produits du tabac, lie tous les fabricants, de sorte que leurs clients directs sont contraints de se soumettre à la réglementation ordonnée par la FIST.

Dans le cadre de cette organisation du marché, la FIST a édicté, le 22 juin 1973, en accord avec la majorité des clients directs de l'industrie, des prescriptions qui prévoient le respect, par lesdits clients, de prix de revente minima. Les entreprises qui ne se conformeraient pas à ces prescriptions se verraient infliger une sanction, sous la forme d'une suppression d'un rabais de 2,75 %, appelé rabais de respect de la marge.

Selon cette nouvelle organisation du marché, entrée en vigueur le 1er septembre 1973, la société Angehmn, si elle s'y était soumise, eût dû vendre ses produits du

tabac à 97,5 % du prix de fabrique, soit aux mêmes prix que ceux pratiqués par les autres grossistes. Refusant de se soumettre aux prescriptions de la FIST, la société Angehrn a continué à pratiquer des prix de revente, qui correspondent au 96,5% du prix de fabrique, de sorte que la FIST lui a appliqué, dès le 7 novembre 1973, la sanction prévue: elle a informé les fabricants, par circulaire du même jour, que le rabais de 2,75 % était supprimé pour la société Angehrn. L'application de la sanction entraîne, pour cette société, la vente à perte de ses produits du tabac.

B. La société Angehrn a déposé, le 10 janvier 1974, une requête de mesures provisionnelles contre la FIST. Elle y prend les conclusions suivantes:

1. La défenderesse doit rapporter immédiatement et pour la durée du procès au fond la décision qu'elle a communiquée à ses membres ainsi qu'aux fabriques suisses de produits du tabac le 7 novembre 1973 et qui supprimait à l'égard de la requérante le rabais de 2,75 % dit "rabais de respect de la marge".
2. La défenderesse doit informer immédiatement ses membres et les fabriques de produits du tabac que le rabais de 2,75 % dit "rabais de respect de la marge" est rétabli en faveur de la requérante pour la durée du procès au fond.

La société requérante allègue, à l'appui de ses conclusions, que la nouvelle réglementation, qui crée artificiellement un rabais de respect de la marge, serait due à l'intervention de certains grossistes désireux de l'éliminer du marché.

La société Angehrn serait particulièrement touchée par cette réglementation, qu'elle qualifie d'injuste. En effet, si elle s'y soumettait, la société requérante, en raison de son système de vente particulier, perdrait partiquement la totalité de sa clientèle au profit des grossistes traditionnels, qui lui livreraient la même marchandise, pour le même prix, franco domicile et avec un délai de paiement de trente jours. Le système du *cash and carry*, que pratique la requérante, rendrait donc indispensable une différence de prix de revente par rapport à ceux pratiqués par les grossistes traditionnels. Si la réglementation de la FIST devait continuer à lui être appliquée, la société Angehrn se verrait contrainte, soit de renoncer à la vente des produits du tabac, soit de les vendre à perte. L'une et l'autre solutions entraîneraient des pertes de nature à mettre gravement en péril sa situation financière, et même à entraîner sa ruine.

La caractère discriminatoire de la mesure décrétée par la FIST serait d'autant plus évident que la défenderesse violerait elle-même l'organisation du marché en tolérant que la chaîne de kiosques SKIV obtienne pour ses membres, grâce à un arrangement conclu avec les grossistes spécialisés et les fabriques, des conditions de livraison plus favorables que celles fixées par les Bestimmungen für die Direktkunden auf der Grosshandelsstufe; lesdits kiosques obtiendraient la marchandise à 96,286 % du prix de fabrique, alors que ce prix ne devrait en aucun cas être inférieur à 97,5 %.

C. La FIST a déposé sa réponse le 1er février 1974. Elle y conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles. La nouvelle réglementation, résultat d'une étude consciencieuse, aurait pour but d'adapter l'organisation du marché à sa réalité actuelle, non à favoriser les grossistes traditionnels au détriment des *cash and carry*.

Le rabais de respect de marge n'aurait pas été artificiellement créé mais correspondrait bien à sa fonction. Aucune pression extérieure n'aurait été exercée sur la FIST, qui, consciente des considérables difficultés inhérentes à l'organisation d'un tel marché, a accepté d'étudier plus à fond le cas des entreprises *cash and carry*. Cette étude l'a toutefois convaincue que les doléances de la société Angehrn n'étaient pas justifiées. La FIST ne conteste pas qu'il y ait des différences entre le système de vente adopté par la société requérante et celui qu'appliquent les grossistes traditionnels. Ces différences ne justifieraient toutefois pas le traitement de faveur auquel prétend la société requérante, car la réglementation entrée en vigueur le 1er septembre 1973 ne saurait l'exposer à la ruine économique. La société Angehrn, qui s'est refusée à respecter cette réglementation, fonderait en définitive toute son argumentation sur un postulat: la perte de la quasi-totalité de sa clientèle si, respectant le critère de marge, elle devait renoncer à appliquer des prix de vente légèrement inférieurs au minimum que doivent respecter les grossistes traditionnels.

L'argument que la société requérante croit pouvoir tirer du système adopté par le SKIV ne serait pas pertinent: le rabais dont bénéficie la chaîne de kiosques serait justifié tant par la nature des services que, client direct de l'industrie, elle rend à cette dernière, que par le fait quelle doit assurer un du croire et qu'elle impose à ses membres le respect scrupuleux de la marge qui leur est demandé par rapport au prix de fabrique.

### *Droit*

1. La disposition applicable en matière de mesures provisionnelles est l'article 10 L Cart. qui se réfère aux articles 9 à 12 LCD.

Selon l'article 9 LCD, le requérant doit rendre vraisemblable que la partie adverse use, dans la concurrence économique, de moyens contraires aux règles de la bonne foi et qu'il est, en conséquence, menacé d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

Le sens de l'article 9 alinéa 2 LCD ne diffère pas, pour l'essentiel, de la lettre b de l'article 367 CPC qui permet au juge d'ordonner des mesures provisionnelles "pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant ou après la litispendance, de l'état de choses existant".

Il s'ensuit que les règles générales valables dans le domaine des mesures provisionnelles, telles qu'elle sont énoncées dans le code de procédure civile, sont identiques à celles qui ont cours dans le domaine de la loi sur les cartels.

Ces règles générales sont contenues dans les alinéas 2 et 3 de l'article 368 CPC: le juge ne peut ordonner que les mesures indispensables, qui ne préjugent pas le fond; en second lieu, le juge peut s'abstenir de prononcer les mesures provisionnelles si la partie contre laquelle elles sont requises fournit des sûretés suffisantes.

Dans l'espèce, la FIST n'a pas offert de sûretés. Mais la demanderesse n'ayant pas mis en doute la solvabilité de la défenderesse, on peut admettre que si, dans le

procès au fond, elle était condamnée à la réparation d'un dommage, l'exécution du jugement ne se heurterait à aucune difficulté.

2. Au stade des mesures provisionnelles, il s'agit de savoir si la demanderesse, bien qu'assurée de pouvoir exécuter un jugement qui condamnerait la défenderesse à des dommages-intérêts, serait menacée dans son existence économique au cas où l'ordre de marché du 22 juin 1973 resterait appliqué pendant la durée du procès.

Or, sur ce point, l'argumentation de la requérante consiste en une simple affirmation qui n'est assortie d'aucune démonstration. Les faits qu'elle a allégués sont même sujets à controverse.

En effet, si l'on s'en tient à la déclaration de la fiduciaire N. du 20 décembre 1973, son chiffre d'affaires pour les tabacs s'élèverait à 14 646 625.57 francs pour six mois, soit à près de trente millions pour une année, alors que, selon les relevés de la FIST, le chiffre d'affaires de la maison Angehrn aurait été, pour les tabacs, de vingt millions en 1972 et de vingt-deux millions et demi en 1973. Vrai est-il que le chiffre allégué par la demanderesse se réfère à l'année 1973. Mais il est difficile de croire, sans autre preuve, à une croissance aussi verticale du chiffre d'affaires d'une année à l'autre.

Il y a donc, entre les allégations des parties, une contradiction difficile à expliquer, cela d'autant plus que le représentant de la demanderesse a affirmé, à l'audience du 6 février 1974, que celle-ci se fournissait en tabacs exclusivement auprès des fabricants affiliés à la FIST.

Si l'on s'en tenait aux chiffres indiqués par cette dernière, les tabacs ne représenteraient pas le 24 % du chiffre d'affaires de la demanderesse, mais entre le 16 et le 18 %.

Or, il est peu vraisemblable que la maison demanderesse soit acculée à la ruine économique si, dans un secteur qui ne représente que le 20 % au maximum de son activité, elle est exposée à travailler à perte, — perte qui, selon les indications fournies à l'audience du 6 février 1974, serait assez faible, puisque le bénéfice réalisé sur les tabacs serait inférieur à 1 % — ou à une récession par perte d'une partie de la clientèle lui procurant un bénéfice de cet ordre.

Les marges prélevées par la maison demanderesse sur les tabacs sont, à première vue, si faibles, qu'il paraît peu vraisemblable que les mesures prises à son endroit par la FIST mettent son existence économique en danger.

Il est à relever, d'un autre côté, que la défenderesse a produit une liste de grossistes ayant adopté le même système commercial que la demanderesse et qui n'ont pas hésité à se plier à l'ordre de marché.

3. Vrai est-il que des mesures provisionnelles seraient concevables s'il apparaissait d'embée que les mesures prises par la FIST, qui pourraient éventuellement tomber sous le coup de l'article 4 L Cart., n'échappent pas à l'interdiction en vertu de l'article 5 de la même loi.

A cet égard, une attention spéciale doit être accordée à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 1965 dans la cause Alex Martin S.A. c/ Association suisse des fabricants de cigarettes (ATF 91 II 25), reprise avec quelque atténuation par l'arrêt

du 5 novembre 1968 en la cause Rentschnick c/ Compagnie de Tabacs (ATF 94 II 329). Ce qui a été dit pour l'Association vaut pour la FIST qui l'a englobée. Or, tout en reconnaissant que les mesures prises par l'Association tombaient sous le coup de l'article 4 L Cart., le Tribunal fédéral a cependant reconnu que les mesures discriminatoires prises contre la maison Alex Martin étaient justifiées, en principe, par des intérêts légitimes prépondérants, mesures dont, il est vrai, la Haute Cour a atténué la gravité pour les maintenir à un niveau supportable pour la maison Alex Martin. Il n'empêche que le considérant 3 de l'arrêt, consacré à la démonstration de la légitimité du cartel formé par l'Association, retient que la limitation relative de la concurrence imposée par le cartel a rationalisé la distribution, permis d'économiser des frais inutiles et satisfait aux besoins des consommateurs à des conditions relativement meilleures. "Elle se justifie, dès lors, par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'article 5, alinéa 2, lettre c de la loi sur les cartels".

Dans la présente cause, la défenderesse a insisté sur l'importance que revêt sa réglementation des prix au point de vue de l'intérêt des consommateurs, soit la sécurité qu'elle donne à ce qu'elle appelle "la distribution capillaire". Selon elle, l'avantage accordé sur les prix aux grossistes traditionnels permet le maintien de points de vente dans les localités les plus reculées, bien que cette distribution capillaire comporte, pour le grossiste traditionnel, des frais plus élevés que la distribution réduite à quelques centres importants, d'où la diffusion est forcément limitée.

La société demanderesse a, il est vrai, contesté ce fait à l'audience de mesures provisionnelles. Mais, tout en laissant entendre que son système assurait, lui aussi, une distribution capillaire, elle ne l'a point démontré par des faits et des exemples. Cette vérification ne pourrait, d'ailleurs, être faite que par une enquête économique à laquelle le juge ne peut procéder, cela d'autant moins que, ainsi que le relève *Mattmann* (*Preisbindung der zweiten Hand nach dem schweizerischen Kartellgesetz*, Th. Fribourg 1970, p. 64), "*der Begriff Kundendienst ist in der Praxis nicht klar abgegrenzt und in der Wissenschaft nicht einheitlich definiert*". Sur l'aspect de service à la clientèle invoqué par la défenderesse, le juge peut difficilement se prononcer, au stade des mesures provisionnelles. Mais il ne peut le contester a priori.

4. Dans l'arrêt Alex Martin, le Tribunal fédéral, partant des constatations relatées plus haut, a admis la légitimité d'une discrimination en matière de prix dans la mesure où elle vise à assurer le maintien de la réglementation, c'est-à-dire la cohésion du cartel, cette discrimination ne devant toutefois pas être disproportionnée au but que se propose le cartel.

Dans l'arrêt Rentschnick, le Tribunal fédéral, sensible aux critiques auxquelles avait donné lieu l'arrêt Alex Martin, a passé à une application plus stricte de la loi en exigeant du cartel "la preuve de faits qui permettent au juge de se convaincre de l'existence d'intérêts légitimes prépondérants au sens de l'article 5 L Cart". Pour reprendre l'opinion de *Deschenaux* reproduite dans l'arrêt, "dans la conception du législateur, la libre concurrence représente une valeur supraprivée, qui est affectée de l'indice de l'intérêt général... Seuls des intérêts privés qui sont positivement dans l'intérêt général, c'est-à-dire qui favorisent un développement heureux

de l'économie nationale, peuvent servir à justifier des entraves à la concurrence de tiers”.

Cette conception, dont *Deschenaux* semble être quelque peu revenu dans la suite, a été elle aussi critiquée (*Homburger, Rechtsgrundlagen der Interessenabwägung bei Anwendung des Kartellgesetzes* RDS 1970, p. 108), parce que difficilement conciliable avec les diverses clauses de l'article 5 L Cart.

Quelle opinion que l'on adopte sur cette question, on doit constater que la défenderesse soutient que sa réglementation est conforme à l'intérêt général, ce qu'on ne saurait contester d'emblée sans l'administration d'une enquête économique.

Cette enquête permettra également d'examiner si la demanderesse n'a pas été victime d'une inégalité de traitement, ainsi qu'elle le prétend en citant l'exemple de l'Association des propriétaires de kiosques.

Or, pour que le juge pût intervenir au stade des mesures provisionnelles, il faudrait au moins que la comparaison des intérêts fit apparaître celui de la demanderesse comme indiscutablement prépondérant et la position de la défenderesse comme insoutenable dans sa référence à l'état général. Cela n'est pas le cas, les moyens invoqués par la défenderesse étant vraisemblables.

5. Il s'ensuit que, au stade des mesures provisionnelles, il suffit de constater que la demande de la maison Angehrn pourrait difficilement être admise sans que le fond fût préjugé et, en second lieu, que le maintien de la situation actuelle pendant la durée du procès ne semble pas exposer la demanderesse à la ruine économique.

## Buchbesprechungen

*Homo Creator – Festschrift für Alois Troller* (Helbing & Lichtenhahn Verlag, Basel und Stuttgart, 1976, 323 Seiten, Fr. 68.—).

In dieser von Paul Brügger herausgegebenen Festschrift haben 17 Autoren Aufsätze zum 70. Geburtstag von Alois Troller verfasst, welche mehrere aktuelle Fragen bezüglich des Rechts an sich, jedoch insbesondere des Immaterialgüterrechts, behandeln. Diese Aufsätze dürften für diejenigen Juristen, die an der Entwicklung des Immaterialgüterrechts und an dessen Zukunft interessiert sind, von Bedeutung sein.

Bernhard SCHNYDER stellt einige Thesen bezüglich der Rechtslehre dar: Der Lehrer muss nicht nur Wissen, sondern auch Können vermitteln; die Studenten sollten mehr Kenntnis über die Lebenswirklichkeit erhalten; weiterhin sollten sie erfahren, wie sehr die Zucht in der Wortwahl von entscheidender Bedeutung ist; die Hochschullehrer müssten Kenntnisse über die Hochschuldidaktik haben.

Manfred REHBINDER befasst sich mit der Rechtsstatsachenforschung, d.h. mit den empirischen Sozialforschungen, welche das Recht an sich betrifft. Er bestimmt zunächst das Untersuchungsobjekt (einen realen Sachverhalt) und behandelt dann die Untersuchungsanordnung (soll sie "experimentell" oder "nicht experimentell", "historisch" oder "komparativ" sein?) sowie die Untersuchungstechnik (Dokumentenanalyse, Befragung, Beobachtung).

Stojan PRETNAR baut seinen Beitrag auf der Grundidee auf, dass die Wirtschaft für die Gestaltung der Rechte massgebend ist. Er legt die Ware als "rechtsdeterminierende ratio juris" für die geistigen Schöpfungen sowie als "synthetisierendes Bindeglied" für die gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte dar und stellt fortführend fest, dass der gesamte Aufbau der gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte auf der Basis der Warenproduktion und der Warenzirkulation fixiert ist.

Fritz SCHOENHERR befasst sich mit der heiklen Frage der Begriffsbildung im Immaterialgüterrecht. Immaterialgüterrechte sind Rechte an verselbständigten, verkehrsfähigen geistigen Gütern. Sie sind Vermögensrechte, weisen aber meist einen persönlichkeitsrechtlichen Gehalt auf; sie sind absolut, haben aber nicht ohne weiteres ausschliessliche Wirkungen.

Der Verfasser diskutiert ferner den Inhalt der Gebrauchsbefugnis und forscht insbesondere nach, ob sie gegenüber dem Staat oder gegenüber älteren Schutzrechten gewahrt ist, oder ob sie ein Genussrecht bildet. Mit Recht kommt der Verfasser zum Schluss, die Frage der Gebrauchsbefugnis habe weniger materielle als terminologische und didaktische Bedeutung.

Max KUMMER behandelt das Thema Kunst und Urheberrechte und stellt die Kernfrage wie folgt: "Was heisst ... 'Kunst', wenn das Recht 'Werke der Kunst' "

zu schützen erklärt? Wie muss das Werk ausgelegt werden, damit der Rechtsschutz mit dem heutigen Kunstschaffen zu Rande kommt?”

Wo ist die Grenze zwischen Kunst und Technik oder zwischen Skulptur (Werk) und Spielzeug (Modell)? Als einziger Anhaltspunkt für die rechtliche Erfassung der unkonventionellen Werke bietet sich bloss noch der Kontext dar.

Der Werkbegriff hängt nicht von der ästhetischen Bewertung der Darstellung ab. Der Rechtsschutz muss nicht an formelle Voraussetzungen geknüpft werden; er befasst sich nur mit dem konkreten Werk wie der Künstler es hic et nunc mit Farbe, Ton oder Schrift in die Welt setzt und wie es aus dem Privatbereich des Autors hinaustritt. Dies hat u. a. zur Folge, dass man den Schutz der Computerkunst sowie der Computerübersetzungen grundsätzlich nicht ablehnen darf.

Karel KNAP's Thema heisst “Künstlerisches und wissenschaftliches Werk als Schutzobjekt des Urheberrechts”, wobei “künstlerisch” im weiten Sinne, d.h. einschliesslich literarisch zu verstehen ist. Der Verfasser ist der Meinung, der Begriff der “Individualität” sei das beste Kriterium der persönlichen geistigen schöpferischen Leistung, denn sie hebt nicht nur die Selbständigkeit, sondern auch die Einmaligkeit des Werkes hervor; ferner, das Kriterium der “schöpferischen Individualität” sei bei der Abgrenzung des Schutzobjektes des Urheberrechts unentbehrlich, man solle aber auch den Werkgehalt in Betracht ziehen.

Künstlerische und wissenschaftliche Werke sind demzufolge Schutzobjekte des Urheberrechts, wenn sie eine schöpferische Individualität aufweisen, sinnlich erfassbar sind und sich als künstlerisches oder wissenschaftliches Werk präsentieren.

Andrzej KOPFF behandelt in seinem Aufsatz “Die abhängigen Urheberrechte im Lichte der Theorie über den Schichtenaufbau des Werkes” die Frage der Bearbeitungen. Der Inhalt eines Kunstwerkes äussert sich in Gestalt eines individualisierten Bildes, welches Urheberrechtsschutz genießt. Die Entlehnung eines individualisierten Bildes bringt ein neues Werk zur Bearbeitung, d.h. zu einem Werk zweiter Hand. Der der Theorie des Schichtenaufbaus des Werkes folgende Autor meint, ein bearbeitetes Werk habe zwei Urheber, nämlich denjenigen des vorbestehenden Werkes (für die wiederholten Schichten des Werkes) und denjenigen der Bearbeitung (für die ergänzenden Schichten).

Philip MOEHRING befasst sich mit dem urheberrechtlichen Schutz wissenschaftlicher Ausgaben nach Paragraph 70 des deutschen URG. Es handelt sich dabei nicht um den Schutz einer eigenen persönlichen Leistung, sondern um den Schutz eines besonderen Verdienstes für die wissenschaftliche Aufarbeitung einer fremden Schöpfung. Im Gegensatz zum Schutz der geistigen persönlichen Schöpfungen setzt der Schutz der wissenschaftlichen Ausgaben eine Verkörperung des immateriellen Gutes, d.h. der besonderen wissenschaftlichen Leistung, voraus. Ferner muss die erstellte Ausgabe das Ergebnis einer “qualifizierten wissenschaftlich sichtenden Tätigkeit” sein und sich wesentlich von bisher bekannten Ausgaben unterscheiden. Die Leistungsschutzrechte nach Paragraph 70 URG haben den gleichen Umfang wie die Rechte des Urhebers an seinem Werk (Persönlichkeits- und Verwertungsrechte).

Henri DESBOIS behandelt die Frage der Reprographie in Frankreich. Nachdem

festgestellt wird, dass die Reprographie dem “Droit de reproduction” des französischen Urheberrechtsgesetzes unterliege, wird die Frage der Vergütung – insbesondere deren Festsetzung – zu Gunsten des Urhebers gestellt. Der Verfasser erwähnt und kritisiert verschiedene Verwertungsmöglichkeiten dieser Rechte, nämlich die Erhebung einer der Anzahl der Fotokopien entsprechenden proportionellen Vergütung, die Erhebung einer Geräteabgabe oder einer Werkabgabe beim Verkauf, schliesslich die Erhebung einer Abgabe beim Hersteller des Gerätes. In Frankreich hat man sich noch nicht entscheiden können. Nach Desbois wäre es wünschenswert, dass nicht der Staat, sondern die Parteien die Vergütung bestimmen.

Georg KOUMANTOS’ Aufsatz bezieht sich auf die “Urheberrechtseinschränkungen und die Finanzierung der Erziehungspolitik”. Der Autor stellt zunächst fest, dass die Gesetzgeber gewisse Einschränkungen zum absoluten Recht des Urhebers für die den Unterrichtszwecken dienliche Benützung vorgenommen haben (vgl. Art. 10, Abs. 2 Berner Übereinkunft, Brüsseler und Stockholmer Fassung). Dies entspreche einer Besteuerung des Urhebers durch den Staat zwecks Finanzierung einer gewissen Erziehungspolitik, was durch die Entwicklung des Urheberrechts auf internationaler Ebene in den letzten Jahren bestätigt werde (vgl. Berner Übereinkunft, Pariser Fassung 1971). Die steuerrechtliche Natur dieser Einschränkungen solle anerkannt und deren Rechtfertigung in Frage gestellt werden, damit gerechtere Finanzierungsmethoden eingeführt werden können.

Eugen ULMER behandelt drei Themen bezüglich der schweizerischen Urheberrechtsreform, nämlich den Werkbegriff, den Inhalt des Urheberrechts und das internationale Urheberrecht.

– Der im Entwurf enthaltene “Werkbegriff” hält am Begriff “Schöpfung” fest (und weicht insofern von der Lehre Kummers ab); ferner erfordert der Entwurf keine persönliche Prägung, sondern nur die Individualität der literarischen und künstlerischen Schöpfung, welcher nach Ulmer zuzustimmen ist.

– Das “Urheberrecht” ist ein einheitliches Recht, welches den Schutz der wirtschaftlichen und der ideellen Interessen des Urhebers umfasst (monistische Theorie). Es gibt Bestimmungen, die vorwiegend die wirtschaftlichen Interessen (die klassischen Rechte bezüglich der Wiedergabe und der Verbreitung des Werkes) oder die ideellen Interessen (z.B. das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft) schützen, aber auch solche, welche beiden Interessen zu dienen bestimmt sind (z.B. das Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk bekannt zu machen ist). Das Urheberrecht hat nach dem Entwurf auch Grenzen, und zwar z.B. inbezug auf das Recht zur Herstellung von Werkexemplaren (insbesondere durch Reprographie), wobei festzustellen ist, dass der Entwurf die private Sphäre unangetastet lässt.

– Was das “internationale Urheberrecht” angeht, so stellt Ulmer fest, dass die Verfasser des Entwurfes sich liberal gezeigt haben, indem der Schutz des Gesetzes auch dann in Anspruch genommen werden kann, wenn sich der Urheber weder auf die Berner Konvention noch auf das Welturheberrechtsabkommen berufen kann.

Mario M. PEDRAZZINI befasst sich mit dem Rechtsmissbrauch im Patentrecht, wobei er zwischen exogenen und endogenen Missbräuchen unterscheidet.

Bei den exogenen Missbräuchen liefert das Patentrecht den Stoff; solch ein Missbrauch erfolgt durch den Einsatz eines Vertrages als Synallagma oder als Mittel zur Koordination. Bei den endogenen Missbräuchen liegt ein patenrechtliches Institut zugrunde. Einige mögliche endogene Missbräuche werden durch das Patentgesetz geregelt (vgl. Art. 32, 35 bis 40, 58 Schw. PatG), wohingegen andere nicht ausdrücklich im Patentgesetz vorgesehen sind (z.B. bei Ausnutzung der dem Patentinhaber eingeräumten formellen Rechtsstellung, bei Einsatz vorsorglicher Massnahmen, bei Abfassung der Patentbeschreibung bzw. des Patentanspruches und bei Anwendung der Einschränkungsmöglichkeiten von Art. 24 und 27 Schw. PatG).

Walter R. SCHLUEP befasst sich mit der Kritik im wirtschaftlichen Wettbewerb.

Das Recht auf Kritik wird einerseits durch die verfassungsrechtliche Meinungs-freiheit gewährt, andererseits durch das Zivilrecht (Art. 28 ZGB) und das Strafrecht (Art. 173 ff StGB) erfasst bzw. sanktioniert.

Im Rahmen des wirtschaftlichen Wettbewerbs unterscheidet Schlupe, ob die Kritik von Dritten oder von Mitbewerbern herrührt. Bei der ersteren wird die verfassungs- und zivilrechtliche Ordnung betroffen, und zwar dadurch, dass Art. 31 BV gewisse Einschränkungen der Kritik zulässt, und dass das Zivilrecht unwahre Kritik über Waren und Dienstleistungen sowie nicht reine Werturteile versagt. Bei den letzteren wird Art. 1, Abs. 2 lit. a UWG betroffen, woraus sich ergibt, dass die Kritik zulässig ist, wenn sie richtig, nicht irreführend und nicht unnötig verletzend ist.

Pierre J. POINTET behandelt das Thema “La dépendance de l’enregistrement international de l’enregistrement de la marque au pays d’origine” basierend auf der Nizzaer Fassung (1957) des Madrider Markenabkommens (1891).

Gemäss Art. 6 Abs. 2 des Abkommens wird die Marke von der vorher im Ursprungsland eingetragenen nationalen Marke nach Ablauf einer Fünfjahresfrist unabhängig.

Der Beginn der Fünfjahresfrist wird aber in der Nizzaer Fassung nicht bestimmt. Für die nach Inkrafttreten des Abkommens vorgenommenen internationalen Registrierungen gilt unbestrittenerweise das internationale Registrierungsdatum; für die vor dem Inkrafttreten des Abkommens vorgenommenen internationalen Registrierungen dürfte die Frist mit dem Inkrafttreten des Abkommens berechnet werden.

Robert PLAISANT behandelt das Thema “La propriété intellectuelle et le traité de C.E.E. art. 85”. Obwohl die Immaterialgüterrechte in Art. 85 EWGV nicht ausdrücklich erwähnt sind, sind sie Gegenstand mehrerer Entscheide des Europäischen Gerichtshofes gewesen, und zwar insbesondere inbezug auf das Territorialitätsprinzip (vgl. Angelegenheiten Park Davis, Sirena, Deutsche Grammophon und Centrafarm) und dessen Begrenzung.

Was die Ausübung der Immaterialgüterrechte anbelangt, so ist hervorzuheben, dass die Übertragungs- und Lizenzvertragsklauseln, welche die Grenze des Ausschliesslichkeitsrechts überschreiten (z.B. die Exportverbotsklausel in einem Lizenzvertrag), im Sinne von Art. 85 EWGV als verboten betrachtet werden können.

Ake LOEGDBERG behandelt in diesem Aufsatz das “Persönlichkeitsrecht”

(right of privacy), welches in der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland aus dem Geheimbereich, dem Privatbereich und dem Gemeinbereich besteht.

Der Verfasser vergleicht hier die Regelungen verschiedener Länder. In Schweden werden einzelne Tatbestände als persönlichkeitsrechtswidrig sanktioniert; dagegen wird das Persönlichkeitsrecht in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA von Generalklauseln in der Verfassung oder im gemeinen Recht, in der Schweiz und in Frankreich von Generalklauseln im Zivilgesetzbuch, erfasst.

Die Entwicklung dieses Schutzes wird dann anhand von konkreten Beispielen, Hypothesen und gerichtlichen Entscheidungen geprüft.

Arnold GYSIN äussert sich schliesslich über die "Bindung und Offenheit des Rechts in rechtsphilosophischer Sicht".

Mit der Rechtsverbindlichkeit ist eine "Notwendigkeit des Sollens" im Gegensatz zur naturgesetzlichen Notwendigkeit des Müssens gemeint, die durch praktische "Unwiderstehlichkeit des an einen subordinierten Adressaten gerichteten Befehls" erklärt wird, wobei hervorzuheben ist, dass der Befehl zu den bleibenden Grundtypen des menschlichen Soziallebens gehört. Für den Verfasser ist die Offenheit des Rechts das erwünschte Korrelat rechtlicher Bindung zur Verbindlichkeit. Zu den Postulaten der Offenheit des Rechts gehören u.a. die Freiheit auf öffentliche Kritik des positiven Rechts, die Freiheit der Philosophie, die Demokratie, die Unabhängigkeit und der hinreichende Entscheidungsspielraum der Rechtssprechung, die Öffnung des Rechts gegen das Privatrecht und die Arbeiterselbstverwaltung, d.h. kurz zusammengefasst, eine echte Weltoffenheit des Rechts.

M. Wagner

*Ulmer, Eugen: Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht.*

XI + 124 Seiten. Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München, 1975, DM 38.60

Als Band 38 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht hat Professor Ulmer die Untersuchung veröffentlicht, die er im Auftrag des Bundesministers der Justiz als rechtsvergleichende Untersuchung mit Vorschlägen für die Vereinheitlichung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verfasst hat.

Immaterialgüterrechte stellen im internationalen Privatrecht besondere Probleme, da der beliebte Anknüpfungspunkt der belegen Sache nicht gegeben ist, die übrigen sich anbietenden Kriterien aber nach Ordnung rufen.

Durch eine sorgfältige Untersuchung der meist unvollständigen Regelung in den verschiedenen internationalen Konventionen kommt der Autor zu Schlussfolgerungen, die er als Regelungsvorschlag in einem Übereinkommen über das internationale Privatrecht in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammenfasst. Dem Recht des Schutzlandes kommt naturgemäss eine vorherrschende Bedeutung zu, doch ist für Übertragung, Verwertung und ähnliche Rechtsgeschäfte der Geschäftssitz massgebend.

Die Untersuchung ist nicht nur *de lege ferenda* von Bedeutung, sondern bietet einen guten Überblick über das geltende Recht, wobei auch Seitenblicke auf Patent- und Markenrechte willkommen sind.

Paul Griesinger

*Benkard: Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz*

Aus der Reihe der Kurzkommentare des Verlages C.H. Beck, München.  
Bearbeitet von Bock, Ballhaus, Bruchhausen, Rogge. 6. Auflage. 1973.  
2233 Seiten 8°. Leinen DM 168.—

Diese 6. Auflage "des Benkard" erschien bereits vier Jahre nach ihrer Vorgängerin. In ihr sind Rechtsprechung und Literatur bis zum 1. Februar 1973 berücksichtigt. Sowohl der nationale Teil (bedingt durch das Vorabgesetz von 1968), wie auch der internationale Teil sind völlig neu bearbeitet. Insbesondere sind die Probleme behandelt, die in den dem Vorabgesetz folgenden Jahren Rechtsprechung und Praxis beschäftigt haben, vor allem die Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie (Stoffe-erfindungen, Zwischenprodukte, Heilmittel, makromolekulare Stoffe, Einheitlichkeit, Rechtsschutzbedürfnis) und der Biologie (Mikrobiologie, Züchtungen). Der internationale Teil berücksichtigt die Stockholmer Fassung der PVÜ und enthält eine übersichtliche Darstellung der internationalen Patentübereinkommen (PCT und europäische Verträge).

Wie die vorausgegangenen Auflagen, so stellt auch diese 6. Auflage einen beispielhaften, umfassenden, aktuellen und von der Kompetenz seiner Bearbeiter geprägten Kommentar dar.

H. Aschert

*Deutsches Patentamt unter Beteiligung des Eidgenössischen Amtes für Geistiges Eigentum und des Oesterreichischen Patentamtes (Hrsg.): Stich- und Schlagwörterverzeichnis zur Internationalen Patentklassifikation. – Verzeichnis zur 2. Ausgabe der deutschen Fassung von 1974. 1282 Seiten, Carl Heymanns Verlag KG, München, Köln, Berlin, Bonn, 1975.*

Die Internationale Patentklassifikation, als Ordnungssystem für Patentdokumente und Prüfstoff ursprünglich im Rahmen der Mitgliedsstaaten des Europarats entwickelt, wird heute nach Inkrafttreten des Strassburger Abkommens über die Internationale Patentklassifikation in über 40 Ländern zum Klassifizieren von Patentdokumenten und Gebrauchsmustern verwendet. Dieses Klassifikationssystem, für das sich als Kurzbezeichnung neben der offiziellen Abkürzung Int. Cl. in letzter Zeit immer mehr das auch von der WIPO und anderen Institutionen bevorzugte Akronym IPC einzubürgern scheint, hat nach seinem ersten Erscheinen im Jahre 1968 bereits eine Revision erfahren. Die zur Zeit gültige Ausgabe ist die von 1974. Die deutsche Fassung dieser zweiten Ausgabe, für die das vorliegende Register hergestellt wurde, ist eine Übersetzung der offiziellen englischen und französischen Fassung. Das deutschsprachige Stich- und Schlagwortverzeichnis hingegen ist keine Übersetzung des offiziellen englischsprachigen Catchword Index, sondern eine eigenständige Entwicklung, an der Prüfer der Patentämter in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz mitgearbeitet haben.

Neben dem Herausziehen der als Suchwörter (Stichwörter) in Frage kommenden Begriffe aus der deutschen Fassung der IPC bestand diese Arbeit vornehmlich darin, weitere dem Prüfer aus seinem Fachgebiet bekannte zusätzliche Begriffe (Schlagwörter) mit ihren IPC-Notationen zu erfassen und dem Suchwörterbestand hinzuzufügen. Auf diese Weise wurden insgesamt über 113'000 Begriffe mit ihren IPC-Notationen zusammengetragen, über Lochstreifen und Magnetband aufbereitet und gedruckt. Die maschinelle Speicherungs- und Verarbeitungsmöglichkeit gestattet es, jederzeit Änderungen (Nachträge, Korrekturen, Löschungen) am Datenbestand vorzunehmen und auf diese Weise verbesserte, überarbeitete oder an künftige Revisionen der IPC angepasste Neuauflagen vorzubereiten. Durch laufende Ergänzung und Verbesserung des Datenbestandes kann ausserdem die Grundlage für einen umfassenden deutschsprachigen Thesaurus für das Gesamtgebiet der Technik wie auch für einzelne Teilgebiete geschaffen werden.

Das dreispaltig gedruckte Register enthält etwa 55'000 im Fettdruck hervorgehobene Suchwörter. In den meisten Fällen findet man unter diesen Hauptsuchwörtern eingerückt und im Normaldruck in alphabetischer Folge Unterbegriffe und Spezifikationen mit den zugehörigen IPC-Notationen. Diesen 2. Suchwörtern können zusätzliche in Kursivdruck gehaltene Definitionen nachgestellt sein.

Beispiel: **Stock**

|  |      |        |
|--|------|--------|
| Billardstock. . . . .  | A63D | 15/08* |
| Blindenstock. . . . .  | A61H | 3/06   |
| Färbestock; <i>Textilgutbe-</i><br><i>handlung</i> . . . . . | D06B | 23/04  |

Die Suchwörter des Verzeichnisses verweisen den Benutzer auf **Klassifikations-**einheiten, z.B. Unterklassen oder Untergruppen der IPC. Ein gegebener Sachverhalt kann mit Hilfe der so gefundenen Klassifikationseinheit anhand der Feineinteilung der IPC genauer zugeordnet werden.

Komposita finden sich zum grössten Teil auch als Hauptsuchwörter (z.B. **Billardstock** ..... A63D 15/08\*). Die zusätzlichen Einordnungen unter den Oberbegriffen (hier: Stock) haben den Vorteil, dass man in ihnen eine Zusammenfassung ähnlicher Begriffe vorfindet, die besonders bei Recherchen eine Auswahl unter technisch verwandten Sachverhalten gestattet.

Das Werk enthält keine Verweise von einem Suchwort auf ein anderes.

Dem vorliegenden ersten deutschsprachigen Register zur IPC ist anzumerken, dass bei seiner Herausgabe der raschen Verfügbarkeit der Vorrang vor äusserster Präzision und Vollständigkeit eingeräumt worden ist. Trotz der Bereicherung mit zusätzlichen Schlagwörtern werden viele Begriffe vermisst. Insbesondere handelt es sich um Synonyma, für die man allerdings bei genügender Kenntnis des Wortschatzes die Entsprechung an anderer Stelle wohl in den meisten Fällen finden wird. Bei einer Überarbeitung sollten die Herausgeber sich entschliessen, entweder (a) einheitliche Zuordnungen zu den Suchbegriffen einzuführen (alle Begriffe z.B. Telefon/Telephon/Fernsprecher, Streichholz/Zündholz, und ihre Ableitungen nicht, wie es in der vorliegenden Ausgabe gehandhabt wurde, willkürlich verstreut unter allen Schreibweisen, sondern vereinigt unter einer Schreibweise) bei gleichzeitiger Einführung von Verweisen von allen Schreibweisen auf die bevorzugte oder (b) das System der willkürlichen Zuordnung mit Hinweisen des Typs "... siehe auch ..." zu verbessern oder (c) alle Eingänge unter allen Varianten zu bringen (ohne Verweise). Dies gilt auch für einfachere Varianten der Schreibweise, wie Oxidation/Oxydation, Fotozelle/Photozelle, unter denen sich jeweils verschiedene Teile der Daten befinden. Verweise auf Oberbegriffe ("...siehe unter...") sollten hingegen bei konsequenter Handhabung der Inversionen von Komposita (zusätzliche Registrierung unter dem Oberbegriff, z.B. Billardstock auch unter **Stock**, Skistiefel auch unter **Stiefel** nicht notwendig sein.

Das Stich- und Schlagwörterverzeichnis ist zweifellos ein wertvolles Instrument für den Einstieg in die IPC-Feineinteilung. Seine Benutzer können durch Anregungen und Stellungnahmen dazu beitragen, dass die bei einem völlig neu geschaffenen Registerwerk dieses Umfangs unvermeidlichen Unstimmigkeiten und Mängel bei nächster Gelegenheit revidiert werden.

*Westerhoff, Johannes: Die relativen Schutzvoraussetzungen der Marke.*  
Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München, 1976. XXVI  
+ 212 Seiten, DM 49.–

Die als “rechtsvergleichende Überlegungen zur Reform des deutschen Warenzeichenrechts” präzierte Schrift (Band 40 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht), ist eine breit angelegte Untersuchung über die Eintragungsfähigkeit von Marken im Hinblick auf Drittrechte, verstanden als Ausgleich widerstreitender Interessen.

Die geltende Regelung in der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, gefolgt vom Schweizerischen Vorentwurf für ein neues Markengesetz (1968) wird als Ausgestaltung des einen Standpunktes angenommen, dem die Lösung in den USA gegenübergestellt wird. Das Madrider Markenabkommen, sowie der Entwurf für die EG-Marke (1964) und der Trademark Registration Treaty (TRT) werden als internationale Grundlage herangezogen.

Der Autor empfiehlt de lege ferenda die Amtsrecherche, das Aufgebotsverfahren und die Widerspruchsmöglichkeit, wobei die Verwechslungsgefahr als relatives Eintragungshindernis verstanden wird und nicht automatisch, sofern sie vom Amt bei der Prüfung festgestellt wird, die Vorlage einer Einverständniserklärung erfordert.

Die vom Autor vorgeschlagene Lösung, die den Entscheid über Verwechslungsfähigkeit dem Amt entzieht und den Parteien überlässt, ist in den Vereinigten Staaten auf Kritik gestossen (vgl. die Buchbesprechung von Werner Janssen in *The Trademark Reporter*, Vol. 66, No. 6, November/Dezember 1976, S. 559ff.).

Der Prüfer als unabhängige Instanz wird in den USA als grössere Gewähr für angemessene Lösungen betrachtet, als die Parteivereinbarung. Dies umsomehr, als die Möglichkeit, mit dem Prüfer zu argumentieren, oder seinen Entscheid weiterzuziehen als ausreichende Sicherung vor amtlicher Willkür empfunden wird.

Dieser Frage wird bei der Schaffung der EG-Marke grosse Bedeutung zukommen, da einerseits ein Ausgleich zu den nationalen und IR-Marken gefunden werden muss, andererseits aber auch innerhalb des EG-Markenrechts eine Vermittlung zwischen angelsächsischer und kontinentaleuropäischer Rechtsauffassung zu erfolgen hat. Im Augenblick ist alles noch offen, doch deuten Anzeichen darauf hin, dass der Parteiautonomie engere Schranken als in den kontinentalen Rechten gezogen werden, ohne dass aber die Regelung des angelsächsischen Rechts direkt übernommen wird, weil der Begriff des freien Warenverkehrs innerhalb einer Staatengemeinschaft Probleme stellt, die in dieser Art völlig neu sind.

Paul Griesinger

*The Patent Office, Department of Trade: A Century of Trademarks 1876 - 1976.* London, Her Majesty's Stationery Office, 1976. IV + 56 Seiten, £ 2.–.

Marken (recht) einmal anders, aufgelockert, für den Laien verständlich, amüsanter illustriert, kulturhistorisch interessant und zu alledem erst noch preiswert!

Das englische Markenamt hat nicht eine der üblichen kontinental-europäischen Schwarten (lies: Festschriften) herausgegeben, um seine ersten hundert Jahre zu feiern, sondern sich die Mühe genommen, einen kurzen, aber trotzdem genauen Querschnitt über seine eigene Geschichte, die Entwicklung des Markenrechtes und sein Funktionieren zu verfassen. Die verschiedenen Abschnitte behandeln die Vorläufer der Marken, den Ursprung des Markenrechtes und seine Entwicklung, die Geschichte des Amtes, die Manchester Branch und auch die Marke als Fussnote zur sozialen Geschichte, sowie die Zukunft des Markenwesens.

Die Broschüre ist mit echt angelsächsischer Pragmatik durchsetzt: kühl, voll understatement, ohne grossen theoretischen Aufbau, ganz vom Praktischen ausgehend, darum aber umso eindrücklicher in der knappen Art, richtig "matter of fact". Man kann nur an die in den Public Schools traditionell beste Note denken: well done.

Paul Griesinger

*Spoendlin, K.: Gedanken zum Rechtsschutz der Geisteserzeugnisse wissenschaftlicher oder technischer Art* (in: Basler Juristische Mitteilungen, Heft 5/1976, Seiten 259 - 285) SFr. 7.—.

Diese Publikation geht auf die von PD K. Spoendlin gehaltene Habilitationsvorlesung zurück, in welcher der Schutz der Geisteserzeugnisse wissenschaftlicher oder technischer Natur im Urheberrecht, im Patentrecht, im Leistungsschutz und im Persönlichkeitsrecht behandelt wurde.

Im Urheberrecht ist die dem Inhalt gegenübergestellte Form des Werkes Schutzobjekt, wenn auch die Abgrenzung von Form und Inhalt problematisch sein mag. Gemäss der von einem Teil der Lehre kritisierten Auffassung des Bundesgerichtes kann bei Werken wissenschaftlicher Art die Originalität nicht nur in der Form, sondern auch im Inhalt des Werkes liegen. Dazu vertritt Spoendlin die Meinung, es bleibe nur dann kein Raum für den Schutz, "wo sich der originelle wissenschaftliche Gehalt überhaupt nur genau auf die vom Urheber verwendete Art darstellen lässt".

Spoendlin stellt fest, dass die Originalität im Patentrecht auch ausserhalb der Aktion der Naturkräfte, nämlich in den Gedanken, liegen kann; er behandelt dann anhand von konkreten Beispielen die Frage, ob die Erfindung trotzdem patentierbar ist.

Wird der Leistung technischer oder wissenschaftlicher Art weder patentrechtlicher noch urheberrechtlicher Schutz geboten, dann stellt sich die von Spoendlin behandelte Frage, ob ein neues geistiges Eigentumsrecht oder die Anknüpfung an besondere Interessengefährdungstatbestände, z.B. an Tatbestände des unlauteren Wettbewerbs, in Betracht kommen kann.

Im Persönlichkeitsrecht stehen unbestrittenerweise dem Wissenschaftler bei Übernahme seiner Entdeckungen oder Theorien ohne Quellenangabe weder ein Verbotungsrecht noch ein Vergütungsanspruch zu. Es wäre aber gerecht, dass in gewissen Fällen, z.B. wenn die Entnahme offen liegt, ein Recht auf Anerkennung der Urheberschaft bestehen würde.

M. Wagner

*Dessemontet, François: The legal protection of know-how in the United States of America, Institute of Comparative Law of the Faculty of Law of the University of Lausanne, 2d. rev. ed. Librairie Doz S.A., Geneva & Fred B. Rothman & Co., South Hackensack, New Jersey, U.S.A. 1976, 487 pages. Translated into English by H.W. Clarke.*

This is an English and revised edition of the work originally published in French in 1974 under the title “Le savoir-faire industriel-Définition et protection du know-how en droit américain”. It is the latest and most ambitious study undertaken on the United States law of know-how since the appearance in 1967 of Roger M. Milgrim’s authoritative work on the subject entitled Trade Secrets. The author, after noting the many differences among legal commentators and judges in their definitions of what exactly is embraced by the somewhat elusive, catch-all term, concludes that know-how, as used in the law of industrial property, is really indistinguishable from the term trade secret and that its protection depends upon its being recognized as having the status of a trade secret, i.e., it must meet the criteria of secrecy, originality and utility. The author examines in detail the various means of protecting know-how both under the common law and under various federal and state statutes, both civil and criminal. In the common law discussion, the author goes into at some length protection of know-how by virtue of contract and protection under the various extra-contractual theories or labels applied by the United States courts in protecting it, e.g., property right, breach of confidence, unfair competition, unjust enrichment and right of privacy. An appendix includes the text of some of the pertinent state criminal statutes and the Uniform Trade Secrets Protection Act proposed in 1971 by a special subcommittee of the American Bar Association. This is followed by an exhaustive bibliography on the subject which would be invaluable to any lawyer or scholar interested in the legal protection of know-how. Here the author has assembled a very impressive array of pertinent cases, treatises, and law review articles on the subject, particularly from the United States but also from other countries. This reviewer agrees with Professor Voyame’s judgement in the preface that the book represents a very thorough treatment of the subject and that it will serve as a very useful tool to practitioners in all countries.

Werner Janssen, Jr.



# Jahresbericht

erstattet durch die Herren A. BRINER, P. BRÜGGER,  
H. BRÜHWILER, A. HÜNI, E. JUCKER und R. STORKEBAUM  
anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI  
vom 4. Oktober 1977 in Basel

## Inhaltsübersicht

1. Jahresbericht des Vorstandes (E. JUCKER) . . . . .
2. Berichte für den AIPPI-Kongress München vom 15. bis 19. Mai 1978:
  - 2.1 Frage 69:  
Die ausreichende Beschreibung der Erfindung  
(H. BRÜHWILER) . . . . .
  - 2.2 Frage 70:  
Die Bedeutung des Gebrauchs bezüglich der Aufrechterhaltung und der Erneuerung einer  
Markeneintragung  
(R. STORKEBAUM) . . . . .
3. Verordnung zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente (Patentverordnung)  
und der Verordnung über Gebühren des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum (Gebühren-  
ordnung)  
(P. BRÜGGER) . . . . .
4. Revision der Pariser-Verbandsübereinkunft – Stand der Beratungen  
(P. BRÜGGER) . . . . .
5. Diplomatiscbe Konferenz in Budapest vom 14. bis 30. April 1977 – Übereinkommen  
über die Hinterlegung von Mikroorganismen  
(A. HÜNI) . . . . .
6. Vorentwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke  
(A. BRINER) . . . . .
7. UNCTAD-Bericht über die Einwirkung von Marken auf die Entwicklungsländer  
(A. BRINER) . . . . .

## 1. Jahresbericht des Vorstandes (E. JUCKER)

Der Mitgliederbestand war in den letzten Jahren nur geringen quantitativen, jedoch ziemlich grossen Schwankungen nach Kategorien unterworfen; er beträgt heute 294 Mitglieder, wobei die Zahl der Einzelmitglieder vom Jahre 1974 bis heute von 178 auf 195 angestiegen, die Zahl der Firmenmitglieder jedoch von 108 auf 91 gefallen ist. Die Zahl der Berufs- und Interessenverbände betrug in der Berichtsperiode 8. Erfreulich an der Bewegung des Mitgliederbestandes ist die Zunahme der Einzelmitglieder um 15 Personen, was darauf schliessen lässt, dass

immer mehr Vertreter aus Wirtschaft und Industrie die Bedeutung unserer Arbeit realisieren. Unerfreulich ist der Austritt von einzelnen Firmen mittlerer Grösse aus der Schweizergruppe. Wir bedauern diese Erscheinung, da sie in den meisten Fällen vermutlich von einem kurzfristigen Spardenken diktiert wurde. Der Vorstand wird sich mit dieser Frage befassen und nach Mitteln und Wegen suchen, das Interesse an unserer Vereinigung bei einem weiteren Kreis schweizerischer Unternehmen zu wecken. Es soll zu diesem Zwecke im Laufe der nächsten Berichtsperiode eine Informationsschrift ausgearbeitet werden.

In der Berichtsperiode fand eine Vorstandssitzung statt, wobei unter anderem die Finanzlage der Gruppe und die Kosten der Drucklegung der "Mitteilungen" behandelt wurden.

Zur Arbeit und zu den Leistungen der Schweizergruppe in der Berichtsperiode ist wiederum festzustellen, dass alle pendenten Aufgaben erledigt wurden, und zwar auf die bei uns übliche Weise in spezifischen Arbeitsgruppen. Der Vorstand legt grossen Wert auf diese Feststellung und dankt allen Mitgliedern, die sich für diese Facharbeit zur Verfügung gestellt haben, für ihre Bereitschaft, ihre Zeit für die Belange der Gruppe aufzuwenden und ihr Wissen und ihre Erfahrung für unsere Sache einzusetzen. Wir glauben nach wie vor, dass der vor einigen Jahren eingeführte Arbeitsmodus am besten geeignet ist, die gesteckten Ziele zu erreichen. Über die gesamte von uns allen geleistete Arbeit werde ich im Namen des Vorstandes eine kurze Übersicht geben und lasse danach die Vertreter der Arbeitsgruppen persönlich zu Wort kommen.

#### *Präsidentenrat*

Der Präsidentenrat der AIPPI tagte am 11./12. Februar 1977 in Paris und verfasste eine Stellungnahme zur Denkschrift der Kommission der EG zur Schaffung einer EWG-Marke. Dank einer ausgezeichneten Stellungnahme der Kommission *Dr. Briners* für die EWG-Marke wurde den Wünschen der Schweizergruppe erfreulicherweise weitgehend Rechnung getragen.

#### *30. AIPPI-Kongress München*

Für den 30. AIPPI-Kongress in München vom 15. bis 19. Mai 1978 erarbeitete die Schweizergruppe Berichte zu den folgenden Fragen:

Frage 69 – Die ausreichende Beschreibung der Erfindung (Rapporteur: Herr *B.A. Yorke*)

Frage 70 – Die Bedeutung des Gebrauchs bezüglich der Aufrechterhaltung und der Erneuerung einer Markeneintragung (Rapporteur: *Dr. A. Degen*)

#### *Stellungnahmen zu diversen Problemen*

Die Arbeitsgruppe Mikrobiologie der Schweizergruppe unter der Leitung von Herrn *Dr. A. Hüni* verfasste zuhanden des Eidgenössischen Amtes eine Stellung-

nahme zum WIPO-Abkommensentwurf über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke von Verfahren in Patentsachen. Zuhanden des Amtes für geistiges Eigentum erarbeiteten die Herren *Dr. P. Brügger* und *M. Huttner* eine Stellungnahme zur Verordnung zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente und zur Verordnung über Gebühren des Amtes.

Unter Mitwirkung der Herren *Dr. R. Storkebaum* und *J. Willmann* hat Herr *Dr. A. Briner* ein Memorandum verfasst, das dem Amt für geistiges Eigentum im Namen der Schweizergruppe zum Bericht des UNCTAD-Sekretariats betreffend Auswirkungen des Markenrechts in Entwicklungsländern unterbreitet wurde.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat den Vorentwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke herausgegeben, und die Gemischte Kommission Herrn *Dr. A. Briners* über die Europäische Marke ist dabei, eine Stellungnahme zuhanden der Schweizergruppe und des VSP zu erarbeiten. Diese Stellungnahme wird den übergeordneten internationalen Organisationen und auch dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum zugestellt werden.

#### *Mitarbeit der Schweizergruppe der AIPPI auf internationaler Ebene*

Auch im Berichtsjahr amtierten einzelne Mitglieder als Vertreter der Schweizergruppe der AIPPI auf internationaler Ebene:

An verschiedenen PCT-Interimsausschüssen in Genf im November 1976 vertrat Herr *Dr. M. Mathez* die AIPPI.

An der Arbeitsgruppe für Mustergesetz für Entwicklungsländer über Erfindungen und Know-how in Genf im November/Dezember 1976 sowie im Juni dieses Jahres nahm Herr *Dr. H. Wichmann* als Delegierter der AIPPI teil.

An den Arbeiten des Intergouvernementalen Komitees über die Revision der Pariser Verbandsübereinkunft in Genf nahm der Präsident der Schweizergruppe als Delegierter der AIPPI im November 1976 und Ende Juni/anfangs Juli dieses Jahres teil.

Am Interimsausschuss zum Zwecke der Vorbereitung der Inkraftnahme des Vertrages betreffend die Registrierung von Marken in Genf, 25. bis 28. Januar 1977, vertrat Herr *G.E. Kirker* die AIPPI.

Vom 14. bis 18. März 1977 nahm der Präsident der Schweizergruppe als Delegierter der AIPPI am permanenten Programm der WIPO für Entwicklungszusammenarbeit das gewerbliche Eigentum betreffend teil.

An der Diplomatischen Konferenz in Budapest für die Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke des Patentverfahrens im April 1977 vertraten die Herren *Dr. A. Hüni* und *F. Antony* die AIPPI.

Herr *G.E. Kirker* nahm teil an der Diplomatischen Konferenz zur Revision des Übereinkommens von Nizza, die vom 4. bis 13. Mai 1977 in Genf stattfand.

Schliesslich vertrat Herr *C. Sordet* die AIPPI an der Orientierung über die Vorbereitung im Hinblick auf die Eröffnung des Europäischen Patentamtes in Luxemburg vom 12./13. September 1977.

## 2. Berichte für den AIPPI-Kongress München vom 15. bis 19. Mai 1978:

### 2.1 Frage 69:

#### Die ausreichende Beschreibung der Erfindung

(H. BRÜHWILER)

##### 1. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe

Der Ihnen vorliegende Bericht ist das Arbeitsergebnis einer unter den Mitgliedern der Arbeitsgruppe durchgeführten Vorumfrage und zweier Arbeitssitzungen. Die Arbeit der Arbeitsgruppe war vor allem auch darum wertvoll, weil sie Anlass bot, das derzeitige Recht, welches auch nach dem Inkrafttreten des geänderten Patentgesetzes in bestimmtem Umfange noch weiter anwendbar sein wird (Art. 142 und 143 nPatG), nochmals klar herauszuarbeiten.

##### 2. Darstellung des derzeitigen Rechtes

Wie sich aus den Diskussionen in der Arbeitsgruppe ergab, bestehen offenbar z.T. Unklarheiten darüber:

- a) inwiefern im Laufe des Prüfungsverfahrens Ansprüche geändert werden können,
- b) dass ein ursprünglich vorhandener Mangel der fehlenden Ausführbarkeit durch den Fachmann geheilt werden kann, und
- c) dass die Breite der Ansprüche nicht durch eine entsprechende Anzahl Beispiele untermauert zu sein braucht.

Es erschien daher angezeigt, dies im Bericht zunächst einmal klar festzuhalten (vgl. Bericht A/1, A/3, A/4, A/6 und A/9).

Sodann wurden die nachzeitigem Recht an den Fachmann zu stellenden Anforderungen (vgl. Bericht A/7) sowie der sich bereits aus der PVUe ergebende Grundsatz, wonach die Anerkennung der Priorität erfolgen muss, sofern der Gegenstand der Ansprüche aus dem gesamten Inhalt der Erstanmeldung hergeleitet werden kann, festgehalten (vgl. A/8).

Schliesslich wurde im Bericht auf zwei wesentliche Unterschiede – es sind dies nicht die einzigen – des neuen gegenüber dem alten Recht hingewiesen (vgl. Bericht A/5):

- a) blosser Anhaltspunkte in den ursprünglichen Unterlagen sind für eine Änderung der Ansprüche nicht mehr ausreichend (Art. 58, Abs. 2 nPatG); und
- b) die Ausführbarkeit durch den Fachmann muss bereits am Anmeldetag gegeben sein (Art. 58, Abs. 2 nPatG in Verbindung mit Art. 50 nPatG).

##### 3. Vorschlag für eine vereinheitlichte Lösung

Es erschien der Arbeitsgruppe angezeigt, zunächst daraufhinzuweisen, dass eine vereinheitlichte Regelung sich zum mindestens nicht in Gegensatz zum EPUe

und seinen Regeln stellen kann, gleichzeitig aber festzuhalten, dass dasselbe für die keine Rechtswirkung entfaltenden “Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt” jedoch nicht zu gelten braucht (vgl. Bericht B/1).

Sodann kam die Arbeitsgruppe zu einer klaren Absage an das Erfordernis, die beste Ausführungsart zu offenbaren, wie es im angelsächsischen Rechtskreis beheimatet ist (vgl. Bericht B/2).

Was den nächsten Problembereich betrifft – nämlich denjenigen des Zeitpunktes der genügenden Offenbarung, der Ergänzung der Beschreibung im Erteilungsverfahren und der Stützung des Umfanges von Patentansprüchen – so lassen die “Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt” eine restriktive Praxis befürchten. Mit den vorliegenden Empfehlungen, sollten den Beschwerdeabteilungen des Europäischen Patentamtes Grundlagen für eine akzeptable Praxis gegeben werden (vgl. Bericht B/3).

Der Problembereich der Anforderungen, welche an den Fachmann zu stellen sind, hat in der Arbeitsgruppe zu längeren Diskussionen Anlass gegeben. Darüber, dass der Fachmann ein Mann der Praxis sein müsse, bestand im vornherein Einmütigkeit. Dagegen gingen ursprünglich die Meinungen darüber auseinander, ob für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der Ausführbarkeit auf denselben Fachmann bzw. dieselben Fachleute abzustellen sei oder nicht. In der Diskussion setzte sich dann, nach Abwägung aller erkennbaren Vor- und Nachteile, die im Bericht festgehaltene Auffassung durch (vgl. Bericht B/4). Wollte man es damit anders halten, so bestünde im Nichtigkeitsstreit die Gefahr, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf ein Kollegium von Fachleuten verschiedener Disziplinen, für die Beurteilung der Ausführbarkeit aber auf einen Einzelfachmann abgestellt würde. Dies aber hätte zur Folge, dass die Anforderungen bezüglich der erfinderischen Tätigkeit im Vergleich zu den Anforderungen an die Ausführbarkeit erneut überhöht und damit das Verhältnis zwischen diesen Anforderungen verzerrt würde.

Gleichzeitig wollte die Arbeitsgruppe auch eine klare Aussage darüber machen, was zum Wissensstand des Fachmannes, im einen und im anderen Falle, zu zählen ist.

Was schliesslich die Anerkennung der Unionspriorität betrifft, so ist nach Meinung der Arbeitsgruppe an dem Standpunkt strikte festzuhalten, dass die Anerkennung einer beanspruchten Priorität immer dann erfolgen muss, wenn der *Gegenstand der Ansprüche* aus dem *gesamten Inhalt* der Erstanmeldung abgeleitet werden kann (vgl. Bericht B/5). Darauf, ob andere Anforderungen, welche im Zeitpunkt der Zweitanmeldung erfüllt sein müssen, bereits bei der Erstanmeldung erfüllt gewesen sind, darf es für die Anerkennung der Priorität nicht ankommen. Mit anderen Worten: die beanspruchte Priorität ist nicht nur dann zu anerkennen, wenn die Erstanmeldung bereits den Anforderungen an die Zweitanmeldung genügt hat, sondern bereits dann, wenn sich der Gegenstand der Ansprüche der Zweitanmeldung aus dem gesamten Inhalt der Erstanmeldung herleiten lässt.

## 2.2 Frage 70:

### **Die Bedeutung des Gebrauchs bezüglich der Aufrechterhaltung und der Erneuerung einer Markeneintragung**

(R. STORKEBAUM)

#### **A. Die Bedeutung des Gebrauchs nach Schweizerischem Recht für die Aufrechterhaltung und die Erneuerung einer Markeneintragung**

##### *1. Objekt des Gebrauchs*

Eine Marke muss auf der Ware selbst oder deren Verpackung angebracht werden; der Gebrauch in der Werbung, auf Rechnungen, Lieferscheinen und Warenpapieren genügt nicht. Doch ist der Begriff der Verpackung weit zu fassen; schon jeder erkennbare Zusammenhang zwischen Ware und Marke genügt. In der Praxis wurde als genügend betrachtet das Anbringen einer Marke auf dem Zugang zu einem Kühlraum, auf einem Bierglas oder auf einer Benzinzapfsäule.

Als markenmässiger Gebrauch wird nur der selbständige Gebrauch anerkannt; soweit die Marke auch für Hilfs- oder Werbeprodukte eingesetzt wird, gilt sie als nicht gebraucht. So erstreckt sich der Gebrauch einer Benzinmarke nicht auch auf unentgeltlich abgegebene Autokarten, wie überhaupt für Werbematerialien, Kundenzeitschriften, Kreditkarten, Zugabeartikel und dergleichen keine Marken beansprucht werden können. Doch lässt das Amt die Eintragung von Marken für Wertpapiere zu, da sie als Träger von Vermögensrechten im Geschäftsverkehr eine warenähnliche Funktion erfüllen.

Als Gebrauchshandlung gilt nach der Praxis auch die Markenhinterlegung oder die Markenerneuerung, und zwar im gesamten Umfang der Warenliste.

Ob eine Marke nur dann als gebraucht gilt, wenn sie markenmässig herausgestellt wird, oder ob es genügt, wenn sie als blosser Herstellerhinweis (Handelsname) auf einer Packung erscheint, ist ungeklärt. Aus dem Umstand, dass in der Schweiz die Herkunftsfunktion einer Marke herausgestrichen wird, darf geschlossen werden, dass gerade ein Herstellerhinweis der Markenfunktion in optima forma entspricht.

##### *2. Intensität des Gebrauchs*

An die Intensität des Gebrauchs werden ausserordentlich geringe Anforderungen gestellt. Als rechtsbegründender Gebrauch genügt schon das Inverkehrbringen von Testmustern, soweit diese einen Gebrauchs- oder Verkehrswert haben. Als rechtserhaltend gilt jeder ernsthafte Gebrauch, auch wenn dieser nur in geringem Umfang erfolgt.

##### *3. Schutzbereich; teilweiser Gebrauch*

Die Marke muss wenigstens für einen Teil der eingetragenen Waren gebraucht werden. Ein Gebrauch lediglich für ähnliche, aber in der Warenliste nicht erwähnte Waren genügt nicht. Ist jedoch eine Marke für mehrere gleichartige Waren oder

für einen Sammelbegriff eingetragen, so genügt es für die Aufrechterhaltung der gesamten Warenliste, wenn die Marke nur für eine der verschiedenen gleichartigen Waren oder nur für eine Warenkategorie des Sammelbegriffes gebraucht wird.

#### *4. Gebrauch in abweichender Form*

Der Gebrauch von zusätzlichen Ausschmückungen wie Bildern, Ornamenten, Sachbezeichnungen ist zwar überflüssig, aber unschädlich. Unwesentliche Teile einer Marke, wie namentlich Sachbezeichnungen etc. dürfen beim Gebrauch auch weggelassen werden. Doch müssen zum mindesten die wesentlichen Merkmale der Markeneintragung tatsächlich gebraucht werden. So kann der Gebrauch einer Wortmarke nicht ersetzt werden durch den Gebrauch einer Bildmarke, die den begrifflichen Inhalt der Wortmarke bildlich wiedergibt.

#### *5. Gebrauchsanrechnung*

Der Markeninhaber muss die markierte Ware selbst in Verkehr bringen oder wenigstens die Kontrolle darüber haben, was für Waren unter seiner Marke feilgehalten werden. So kann sich der Markeninhaber auf den Gebrauch seiner Marke durch einen Lizenznehmer oder eine von ihm kontrollierte Gesellschaft berufen. Nicht nur das erste Inverkehrbringen gilt als Gebrauch; ein solcher liegt vielmehr auch vor bei Verkauf durch einen Wiederverkäufer, namentlich wenn der Fabrikant Ausländer ist.

#### *6. Ort des Gebrauchs*

Der Gebrauch hat in der Schweiz zu erfolgen, wobei schon ein örtlich beschränkter Verkauf (z.B. Verkauf durch ein einziges Geschäft) genügt. Die Marke muss auf dem schweizerischen Markt erscheinen, blosse Exportmarken erfüllen daher das Gebrauchserfordernis nicht.

#### *7. Rechtfertigungsgründe für Nichtgebrauch*

Der Nichtgebrauch kann gerechtfertigt werden. Als Rechtfertigungsgründe gelten bloss objektive, vom Willen des Markeninhabers unabhängige Hindernisse, nicht bloss freiwillige Massnahmen des Berechtigten. Eine Rechtfertigung für den Nichtgebrauch kann auch in ernsthaften Angriffen eines Dritten liegen.

#### *8. Verfall*

Bei Nichtgebrauch einer Marke geht das Markenrecht von selbst unter. Ein allfälliges Löschungsurteil hat nur deklarativen Charakter und der Untergang des Markenrechtes wegen Nichtgebrauchs kann auch durch blosse Einrede geltend gemacht werden. Immerhin kann ein Richter die Löschung nicht von Amtes wegen anordnen, sondern nur auf Klage einer interessierten Partei.

### 9. *Aktivlegitimation*

Zur Geltendmachung des Untergangs einer Marke wegen Nichtgebrauchs bedarf es eines rechtserheblichen Interesses; das blossе Interesse an der Reinhaltung des Markenregisters von unbenutzten Marken genügt nicht. Interessiert ist, wer gegenüber dem Inhaber der untergegangenen Marke Unterlassungsansprüche herleiten kann oder wer die untergegangene Marke selbst verwenden will und hiezu auch rechtlich und tatsächlich in der Lage ist.

### 10. *Sperrfrist*

Eine wegen Nichtgebrauchs untergegangene Marke kann von einem Dritten für die gleichen Waren erst nach Ablauf einer Sperrfrist von 5 Jahren rechtsgültig hinterlegt werden. Entgegen dem klaren Wortlaut des Gesetzes wird die Dauer der Sperrfrist nicht von der Löschung der Marke im Register, sondern vom Datum der Gebrauchsaufgabe an gerechnet. Die Einhaltung dieser Frist wird vom Amt für geistiges Eigentum nicht überwacht, sondern muss notfalls von einer interessierten Partei vor dem zuständigen Richter geltend gemacht werden. Die Unterschiede zwischen der dreijährigen Karenzfrist und der fünfjährigen Sperrfrist sind von Lehre und Rechtsprechung noch nie deutlich herausgearbeitet worden.

## **B. Vorschlag einer gemeinschaftlichen Regelung**

### 1. *Zur Art und Weise und zur Form des erforderlichen Gebrauchs*

- a) Das Zeichen muss markenmässig gebraucht werden. Dies schliesst nicht aus, dass der Gebrauch eines Handelsnamens als rechtserhaltend für die Markeneintragung angesehen wird, wenn er so in Verbindung mit der Ware erfolgt, dass er als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware verstanden wird.
- b) Gebrauch der Marke lediglich innerhalb eines Unternehmens soll nicht genügen; öffentlicher Gebrauch wird als notwendig erachtet.
- c) Gebrauch der Marke hat jedenfalls in Verbindung mit der Ware zu erfolgen. Reine Werbung ist ungenügend, die Ware muss effektiv erhältlich sein.
- d) Es lassen sich keine abschliessenden Kriterien dafür aufstellen, welche Bedingungen im Einzelfalle erfüllt sein müssen, damit der Gebrauch als wirklich und unzweideutig angesehen werden kann. Es kann durchaus Gebrauch auf einem Testmarkt genügen, auch kann in quantitativer Hinsicht der Gebrauch nur gering sein. Ausschlaggebend ist die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs, weshalb bloss symbolische Benutzung nicht genügen soll.

### 2. *Waren, für die der Gebrauch erfolgen muss*

Das Recht an der Marke soll ausschliesslich für diejenigen Erzeugnisse aufrechterhalten werden, für welche die Marke gebraucht wird. Die bisherigen Erfahrungen

gen mit einer solchen Regelung in Deutschland sind grundsätzlich als positiv zu werten. Sie haben allerdings gezeigt, dass diese strenge Gebrauchsregelung nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen sinnvoll gehandhabt werden kann, um ungerechtfertigte Einschränkungen des Schutzes der benutzten Marke zu vermeiden:

- a) Eine dementsprechende gesetzliche Regelung muss eine grosszügige Zulassung von Warenoberbegriffen bei der Abfassung des Warenverzeichnisses vorsehen.
- b) Im Interesse wirtschaftlich vernünftiger Ergebnisse ist eine weite Auslegung des Begriffes der Ware geboten, die als benutzte Ware anzusehen ist.
- c) Dem praktischen Bedürfnis eines weitergehenden Schutzes der sogenannten notorischen oder berühmten Marke sollte durch eine gesetzliche Sonderregelung Rechnung getragen werden.

### *3. Form der Marke*

Es ist nicht notwendig, dass die Marke immer in der eingetragenen Form gebraucht wird. Geringfügige Änderungen sind solange akzeptabel, als dadurch das Wesen des Zeichens nicht verändert wird (PVUe Art. 5 C (2) ).

### *4. Personen, die die Marke gebrauchen*

Gebrauch durch autorisierte Dritte soll dem Inhaber angerechnet werden können. Die an der Lissabonner-Konferenz diskutierte Version, lautend wie folgt:

“Lorsqu’il existe entre le titulaire d’une marque et d’autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu’elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l’emploi de la marque sur les produits des dites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice (Actes de la Conférence de Lisbonne, page 750).”

wird als geeignete Lösung erachtet. Vereinbarungen über Drittbenutzung sollten formlos möglich sein, ein Eintrag im Register ebenso wie ein Obligatorium für einen Lizenzvermerk werden deshalb abgelehnt. Ungültigkeit einer Vereinbarung soll nicht ohne Weiteres zur Nichtanrechnung der Benützungshandlung führen.

### *5. Ort des Gebrauchs*

Prinzipiell hat Gebrauch eines Zeichens im Lande selbst zu erfolgen. Andererseits ist es wünschenswert, dass Zeichen für Waren, die ausschliesslich für Exporte bestimmt sind, im Heimatland aufrechterhalten bleiben. Aus diesem Grunde soll Anbringen für Exporte als Gebrauch im Inland gelten.

Territorial beschränkter Gebrauch innerhalb eines bestimmten Landes soll dann ausreichend sein, wenn dieser ernsthaft ist.

### *6. Fristen*

In Übereinstimmung mit der internationalen Entwicklung werden 5 Jahre ab Erteilung oder letztem ernsthaftem Gebrauch als angemessene Schonfrist erachtet. Früherer Nichtgebrauch soll durch Gebrauch geheilt werden.

### 7. *Rechtfertigungsgründe*

Nichtgebrauch muss gerechtfertigt werden können, wobei als Rechtfertigungsgründe nur solche zugelassen werden sollen, die ausserhalb der Einflussphäre des Zeicheninhabers, resp. des von ihm autorisierten Dritten liegen (*force majeure*). Als Rechtfertigungsgrund kann auch ein schwebendes gerichtliches Verfahren über Gültigkeit und/oder Zulässigkeit des Gebrauches der Marke dienen.

### 8. *Verfallsverfahren*

Jede interessierte Person mit legitimem Interesse soll Antrag auf Nichtigklärung einer Marke wegen Nichtgebrauches stellen können. Ein Verfahren, wie es im Deutschen Warenzeichenrecht vorgesehen ist, wird als optimal betrachtet: Der Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung des Zeichens innerhalb der letzten 5 Jahre kann zunächst beim Patentamt angebracht werden. Dieses gibt dem als Inhaber des Warenzeichens Eingetragenen davon Nachricht. Widerspricht er innerhalb eines Monats nach der Zustellung nicht, so erfolgt Löschung. Widerspricht er, so wird dem Antragsteller anheimgegeben, den Anspruch auf Löschung durch Klage bei den Gerichten zu verfolgen (WZG § 11, Abs. 4). Im Gerichtsverfahren hätte der Antragsteller zunächst den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, worauf der Zeicheninhaber das Gegenteil zu beweisen hätte.

Generell ist zu bemerken, dass eine Löschung von Amtes wegen abgelehnt wird.

### 9. *Folgen des Verfalls*

Die wegen Nichtgebrauch als verfallen erklärte Marke ist als *res nullius* und zwar *ex nunc* anzusehen. Eine Sperrfrist, vor deren Ablauf ein Dritter die verfallene Marke nicht gebrauchen darf, wird als nicht notwendig erachtet, wurde doch das Zeichen sowieso schon während mindestens 5 Jahren nicht benutzt.

## **3. Verordnung zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente (Patentverordnung) und der Verordnung über Gebühren des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum (Gebührenverordnung)**

(P. BRÜGGER)

Nachdem gegen den Ratifizierungsbeschluss für die drei Patentübereinkommen und die Revision des Patentgesetzes das Referendum nicht ergriffen worden war, nahm das Eidg. Amt für geistiges Eigentum im Frühjahr 1977 die Revision der Patentverordnung und der Gebührenordnung an die Hand. Ziel der Verordnungsrevision ist es, die Ausführungsvorschriften den Gesetzesänderungen anzupassen und eine Rechtsangleichung an die internationalen Abkommen, vor allem an die Regeln zum Europäischen Patentübereinkommen soweit zweckdienlich zu verwirklichen. Insbesondere soll auch die Rechtssicherheit bezüglich der Fristen vergrössert und gewährleistet werden, dass die gleichen Anmeldeunterlagen sowohl für das nationale, europäische und internationale Verfahren verwendet werden

können. Bei der Neugestaltung der Patentverordnung war im übrigen auch auf die zwingenden Vorschriften des BG über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 Rücksicht zu nehmen.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum besprach am 9. Mai 1977 mit den interessierten Kreisen, wozu auch eine Delegation der Schweizergruppe der AIPPI gehörte, einen Rohentwurf für die beiden Verordnungen. In der Folge wurde unter Berücksichtigung einer Reihe von Änderungsvorschlägen der Entwurf überarbeitet und am 15. Juni 1977 ins ordentliche Vernehmlassungsverfahren geschickt. Der Vorstand der Schweizergruppe betraute Herrn *dipl. Ing. M. Huttner* und den Berichtersteller mit der Vorbereitung einer Stellungnahme. Diese wurde auf dem Zirkularweg vom Vorstand gebilligt.

Der Revisionsvorlage konnte als gut vorbereitet beurteilt und ihr im wesentlichen zugestimmt werden. Die Schweizergruppe konnte sich auf eine 10-Punkte-Kritik an der Patentverordnung und mit einem einzelnen Abänderungsantrag betreffend die Gebührenordnung begnügen. Spezialfragen, wie die Behandlung von Erfindungen auf dem Gebiete der Mikroorganismen, wurden den Stellungnahmen der Industrie und der Patentanwaltsverbände überlassen. Die Stellungnahme betraf folgende Punkte:

- Fristen
- Vertretungsbefugnis
- Jahresgebühren
- Technische Unterlagen
- Bericht über den Stand der Technik
- Ausschluss des Einspechers vom Verfahren
- Beschwerde-Verhandlung
- Einsichtnahme
- Auskünfte über hängige Patentgesuche
- Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim Amt

Im Rahmen dieses Berichtes sei nur eine Auswahl der Änderungsbegehren erwähnt, nämlich:

### *1. Fristen*

Wir kamen zur Auffassung, dass die im Verordnungsentwurf aufgestellten Fristen allgemein etwas knapp bemessen wurden. Insbesondere dort, wo der Patentbewerber von der Sache her an einer raschen Verfahrensabwicklung interessiert ist, aber Sachzwänge, wie notwendige Auslandskorrespondenz, den Verfahrensablauf erschweren, rechtfertigt sich unseres Erachtens eine grosszügigere Fristenregelung, da mit Missbräuchen kaum gerechnet werden muss. Im Lichte dieser Auffassung stellten wir eine Reihe von konkreten Fristverlängerungsanträgen.

## 2. Vertretungsbefugnis

Das Amt unternahm den Versuch, die Vertretungsbefugnis gegenüber der heutigen Regelung und Praxis einzuschränken, indem ausdrücklich normiert wurde, dass als Vertreter nebst natürlichen Personen auch Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz, zu deren Geschäftszweck die Beratung in Patentsachen gehöre, bestellt werden können. Diese Einschränkung bei den Gesellschaften entsprang zwar der wohlgemeinten Absicht, mehr oder weniger dubiose Aktiengesellschaften von der Vertretung auszuschliessen, welche heute verschiedentlich in unqualifizierter Weise Vertreterhandlungen ausführen. Diese Absicht könnte von den betroffenen Firmen aber bereits durch eine entsprechende Änderung des Gesellschaftszweckes durchkreuzt werden. Andererseits würde der Vorschlag es den Industrieunternehmungen mit ihren eigenen Patentabteilungen verwehren, durch diese als Vertreter zu fungieren. Es würde zu unhaltbaren administrativen Umtrieben und zu Unsicherheiten in der Patentbehandlung führen, wenn nur die einzelnen Sachbearbeiter der Unternehmung zur Vertretung ermächtigt würden und nicht die Gesellschaft selbst.

Bei der Beurteilung der vorgeschlagenen Vertreterlösung ist davon auszugehen, dass das Verfahren vor dem Patentamt ein Verwaltungsverfahren *sui generis* ist. Nach Art. 13 des alten Patentgesetzes ist einzige Voraussetzung für die Zulassung des Vertreters für einen Ausländer-Anmelder seine Niederlassung in der Schweiz. Nach der bisherigen Praxis wurden sowohl natürliche wie auch juristische Personen zur Vertretung zugelassen, dies auch nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG) (1969). Nach Art. 11 des VwVG sind zur Vertretung natürliche Personen zugelassen, doch sind gemäss Art. 4 VwVG in besonderen Verfahren abweichende Regelungen zulässig, soweit sie nicht zwingenden Bestimmungen des VwVG entgegenstehen. Wenn mit gutem Grund auch nach Inkrafttreten des VwVG die Vertreterbestimmungen des alten Patentgesetzes und der alten Verordnung so interpretiert wurden, dass für das Patentverfahren die Vertretung durch natürliche und juristische Personen zulässig sei, so hätte bei der Revision des Patentgesetzes eine Änderung vorgenommen werden müssen, wenn man die bisherigen Vertretungsbefugnis einschränken wollte. Dies war aber keineswegs die Absicht des Gesetzgebers, was durch die Botschaft belegt ist. Es fehlt somit an der gesetzlichen Grundlage, wenn nun eine Beschränkung der Vertretungsbefugnis auf Verordnungsstufe versucht wird. Im weiteren stellt die vorgeschlagene Beschränkung der Vertretungsbefugnis bei den juristischen Personen auf solche mit dem besonderen Zweck der Beratung in Patentsachen eine Verletzung des Gleichheitsgebotes gemäss Art. 4 BV dar.

Wenn man bereits zum Schluss kommt, dass die vorgeschlagene Vertreterregelung an sich der Gesetzesgrundlage entbehrt und mit der Verfassung in Widerspruch steht, so ist sie es erst recht, wenn sie die *gewerbsmässige* Vertretung in Patentsachen einschränkend zu regeln versucht. Art. 33 BV enthält nämlich einen Vorbehalt zugunsten der Kantone, welche die Ausübung wissenschaftlicher Berufe,

zu denen zweifellos auch der Patentanwalt gehört, von den besonderen Qualifikationen abhängig machen können. Wie wünschbar es auch wäre, so kann der Bundesgesetzgeber die berufsmässige Vertretung in Patentsachen nicht von einer besonderen Befähigung abhängig machen. Er kann also höchstens mit polizeilicher Motivierung normieren, dass aufgrund eines unqualifizierten Verhaltens im Einzelfall ein Vertreter von weiteren Vertreterhandlungen ausgeschlossen werden kann.

Aufgrund dieser Überlegungen kamen wir zum Schluss, zu beantragen, dass im Verfahren vor dem Amt als Vertreter natürlicher Personen oder Handelsgesellschaften im Sinne der dritten Abteilung des OR, die in der Schweiz niedergelassen sind oder ihren Sitz haben, sollten bestellt werden können.

### *3. Technische Unterlagen*

Da mittels technischer Zeichnungen nicht alle Erfindungen genügend offenbart werden können, so etwa metallurgische Schliffbilder und Strukturen von Textilfasern, schlugen wir vor, entsprechend der bereits heute geltenden Praxis, Photographien ausdrücklich als technische Unterlagen zuzulassen, sofern mittels Zeichnungen eine hinreichende Offenbarung nicht möglich ist.

### *4. Zwei Verfahrensbestimmungen formaler Art, welche einer Disziplinierung der Parteien und der Verfahrensrationalisierung dienlich sein sollten, erschienen als etwas zu rigoros:*

#### *a) Ausschluss der Einsprecher vom Verfahren (Art. 77 Abs. 2)*

Nach Art. 77 Abs. 2 (Entwurf) hat die Einspruchsabteilung die Möglichkeit, den Einsprecher vom Verfahren auszuschliessen für nach Ablauf der Einspruchsfrist eingebrachte Tatsachen und Beweismittel. Zwar gilt auch im Einspruchsverfahren die *Offizialmaxime*, doch ist es nach Art. 32 Abs. 2 VwVG eine *Kann-Vorschrift*, dass die Behörde verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, berücksichtigt. Die Einspruchsabteilung sollte aber verpflichtet sein, auch verspätet geltend gemachte Tatsachen und Beweismittel zu würdigen. Oftmals können nämlich auch von einem sorgfältigen Einsprecher fristgerecht nicht alle relevanten Unterlagen beschafft werden. Zur Abwehr von Trölereien könnte indes vorgesehen werden, dass durch mangelnde Sorgfalt bedingte Ergänzungen mit Ordnungsbussen geahndet werden können.

#### *b) Beschwerde-Verhandlung (Art. 87)*

Der Revisionsvorentwurf sieht offenbar aus Gründen der Verfahrensökonomie vor, dass sowohl vor der Einspruchsabteilung, wie auch vor der Beschwerdenkammer mündliche Verhandlungen nur durchzuführen sind, wenn es die entscheidende Behörde für zweckmässig erachtet. Dies bedeutet gegenüber der geltenden Regelung, nach welcher eine mündliche Verhandlung auf Antrag einer Partei durchzuführen ist – übrigens so auch vorgesehen bei der Europäischen Patenterteilung – eine Beschneidung der Parteirechte. Wir gelangten zur Auffassung, dass mindestens im Beschwerdeverfahren es nicht im Belieben der Beschwerdenkammer liegen sollte,

eine mündliche Verhandlung durchzuführen, sondern vielmehr auf Verlangen einer Partei eine solche sollte angesetzt werden müssen, es sei denn, dass eine Beschwerde von der gesamten Beschwerdekammer als offensichtlich unbegründet beurteilt wird. Eine solche Verfahrensordnung stünde nicht im Widerspruch zu zwingenden Vorschriften des Verwaltungsverfahrens und wäre analog zu jener bei zivilrechtlichen Berufungen vor Bundesgericht anwendbaren (Art. 60 Abs. 2 OG).

#### 5. Akteneinsichtsrecht

Der Verordnungsentwurf sieht in Art. 90 Abs. 1 lit. b) vor, dem vom Patentbewerber genannten Erfinder schon vor Bekanntmachung des vorgeprüften Patentes Einsicht in das Aktenheft zu geben. Im Falle, dass der Erfinder sein Anstellungsverhältnis beim Patentbewerber im Laufe des Verfahrens auflöst, würde dieses Recht auf Akteneinsicht zu einer Quelle der Information für die Konkurrenz oder sogar beliebige unbekannte Dritte. Nachdem nicht im geringsten ideellen Erfinderinteressen unterdrückt würden, wenn kein solches Einsichtsrecht bestünde, dagegen gewichtige Geheimhaltungsinteressen der patentwerbenden Unternehmungen auf dem Spiel stehen, beantragten wir eine ersatzlose Streichung dieser Bestimmung.

#### 6. Gebührenordnung – Anspruchsgebühren

Die vorgeschlagenen Gebührenerhöhungen, welche sich im Rahmen zwischen 30 und 50 % halten, erschienen uns im Lichte des Kostendeckungsanspruches als massvoll und gerechtfertigt. Lediglich die Erhöhung der Anspruchsgebühr ab 10. Anspruch von bisher Fr. 20.– auf Fr. 40.– springt aus dem Rahmen. Aus der Tatsache, dass die Anmeldegebühr, mit welcher 10 Ansprüche verbunden werden können, mit Fr. 80.– als angemessen betrachtet wird, während ab 10. Anspruch für jeden Einzelnen Fr. 40.– erhoben werden, geht hervor, dass finanzierungsfremde Motive für das Ausmass dieser Erhöhung massgeblich gewesen sein müssen. Die in vielen Fällen bestehenden legitimen Bedürfnisse nach weiter Anspruchsfächerung rechtfertigen es nicht, den Gebührensatz auf jene Fälle auszurichten, in denen eine Disziplinierung durchaus möglich wäre. Eine Anspruchsgebühr von Fr. 25.– würde unseres Erachtens dem Prüfungsaufwand gerecht. Unter dem Massstab der Aufwanddeckung wäre eher eine Erhöhung der Anmeldegebühr auf Fr. 100.– vertretbar als eine Erhöhung der Anspruchsgebühr auf Fr. 40.–.

#### 4. Revision der Pariser-Verbandsübereinkunft – Stand der Beratungen (P. BRÜGGER)

Seit unserer letztjährigen Generalversammlung haben die Regierungsexperten zur Vorbereitung der Revision zwei Sessionen abgehalten. Eine nächste wird vom 21. bis 25. November 1977 stattfinden, und die Diplomatische Konferenz ist für 1978 vorgesehen. Bei diesem Terminplan möchte man erwarten, dass in den entscheidenden Fragen Lösungen herangereift sind, die einer breiten Unterstützung

sicher wären. Indes hat sich seit unserem letzten Bericht (vgl. Sz Mitt. 1976, S. 144 ff) kaum eine Klärung und Annäherung der Standpunkte ergeben, so dass die grundsätzlichen Differenzen an der Diplomatischen Konferenz ausgetragen werden müssen. Ihr Ausgang scheint unter diesen Voraussetzungen mehr als ungewiss.

Der Stand der zentralen Revisionspunkte ist folgender:

### *1. Änderung von Art. 5 A und Art. 5 A<sup>quater</sup> PVUe*

In der Substanz am weitesten fortgeschritten ist der Vorentscheid für einen mit Entwicklungselementen angereicherten Art. 5 A PVUe. Die Regierungsexperten haben nach Auseinandersetzung mit dem WIPO-Vorschlag (Doc. PR/GE/III/3) in der Sommersession 1977 eine Neufassung – verschiedene Alternativanträge vorbehalten – zu Händen der Diplomatischen Konferenz verabschiedet (PR/PIC/II/V Annex II). Als wesentliche Neuerung des 8 Absätze umfassenden Artikels sind folgende zu nennen:

- Die Unionsländer sollen auch für Patente mit aufgeschobener Prüfung vor deren endgültigen Erteilung einen Benutzungszwang vorsehen können (Absatz 1 a).
  - Um die industrielle Verwertung zu gewährleisten, sollen unter bestimmten Voraussetzungen auch Exklusivzwangslizenzen eingeräumt werden müssen, grundsätzlich für maximal 6 Jahre (Antrag der Entwicklungsländer) bzw. 3 Jahre (Antrag Gruppe B) (Absatz 6).
  - Gegen Zwangslizenzverfügungen, auch bezüglich der Höhe der Vergütung, wird ein Rekursrecht garantiert, jedoch nicht notwendigerweise an eine richterliche Instanz (Absatz 7).
  - Es werden besondere Bestimmungen zugunsten der Entwicklungsländer erlassen:
    - Eine Verkürzung der Fristen für den Erhalt von Zwangslizenzen, wenn keine industrielle Patentausübung erfolgt und dies nicht gerechtfertigt werden kann. Die Entwicklungsländer verlangen eine Verkürzung auf 2 Jahre seit Patenterteilung, bzw. 4 Jahre seit Anmeldung bei aufgeschobener Prüfung. Der Gegenantrag der Gruppe B-Länder beträgt 3 bzw. 5 Jahre (Absatz 8 a).
    - Die Entwicklungsländer erhalten das Recht, wegen mangelnder Ausübung innert 3 Jahren (Antrag Entwicklungsländer) bzw. 5 Jahren (Antrag Gruppe B) nach Patenterteilung den Patentverfall zu verfügen, ohne dass zuerst eine Zwangslizenz-Phase durchlaufen werden müsste (Absatz 8 b).
- Die französische Delegation – unterstützt von der AIPPI-Delegation – hat dagegen vorgeschlagen, statt des Verfalls lediglich eine temporäre Unwirksamkeit des Patentbesitzes (“suspension”) vorzusehen (PR/PIC/II 13, Annex III).

Gegen diese Neufassung von Art. 5 A sind folgende grundsätzlichen Bedenken anzumelden:

- Auch im Falle von verschobener Prüfung sollte vor der endgültigen Patenterteilung keine Zwangslizenz erteilt werden können. Die Fristen und Sanktionen

wegen mangelnder Ausübung beruhen auf der Patenterteilung und nicht auf der Anmeldeveröffentlichung, welche der Prüfung vorangeht.

- Die in Art. 5 A Abs. 6 eröffnete Möglichkeit für alle Unionsländer, in besonderen Fällen (*dans les cas spéciaux*) Exklusivzwangslizenzen zu gewähren, um die industrielle Verwertung zu garantieren, unterwirft den Patentinhaber einer Enteignungsherrschaft, welche auf die Zerstörung marktwirtschaftlicher Ordnung angelegt ist. Ein solches Regime könnte höchstens als Entwicklungsinstrument angenommen werden. Das hat die AIPPI-Delegation klar zum Ausdruck gebracht und die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland entsprechend beantragt.
- Das Rekursrecht an eine Verwaltungsinstanz bietet niemals den formalen Schutz, wie er bei einem Eingriff in ein Eigentumsrecht vom Gewicht der Zwangslizenz gewährleistet sein müsste. Die AIPPI hat den Antrag auf eine richterliche Rekursbehörde denn auch erneut vertreten, doch ist sein Durchbruch kaum mehr denkbar.
- Die von den Entwicklungsländern verlangten Fristen für die Pflicht zur Patentausübung sind durchwegs zu kurz, weil offenbar die Grundlagen einer realistischen Produktionsplanung überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden.
- Dass die Sanktionen des Patentverfalls wegen mangelnder Ausübung ohne vorherige Zwangslizenzierung auch mit entwicklungspolitischen Argumenten nicht zu rechtfertigen ist, habe ich bereits im letztjährigen Bericht dargetan. Dem französischen Kompromissvorschlag einer blossen “suspension” ist sicher der Vorzug zu geben vor dem “Verfall”. Er lässt aber bereits eine Lähmung des Patentinhabers zu, die im Lichte eines angestrebten Interessenausgleiches unverhältnismässig ist.

Was den Ruf nach Revision von Art. 5 A <sup>quater</sup> PVUe betrifft, sollte er kein Echo finden. Seine Funktion für Industrien mit Verfahrenspatenten ist nämlich von erheblicher Bedeutung. Es besteht Grund zur Hoffnung, dass diese Bestimmung ungeschoren davon kommt, nachdem der Generaldirektor der WIPO im Doc. PR/PIC/III/2 für die nächste Session die Ansicht vertritt, dass sie mit der Neufassung von Art. 5 A PVUe vereinbar sei.

## 2. Erfinderscheine

Wie entscheidungsunreif die Frage der Einlassung der Erfinderscheine in die PVUe ist, kommt in der Schlussfolgerung der Regierungsexperten in der 2. Session zum Ausdruck: “Le comité a décidé de maintenir le Groupe de travail sur les certificats d’inventeur, en lui donnant pour mandat d’essayer de trouver des solutions mutuellement acceptables” (PR/PIC/II 13, S. 8). Die Gruppe B war an der ersten Regierungsexpertensitzung dem sowjetischen Vorschlag zur Ergänzung von Art. 1 PVUe mit einem Alternativvorschlag entgegengetreten (PR/PIC/I/6). Dieser verwirklicht die Einführung des Erfinderscheines sozialistischer Prägung

in die PVUe, garantiert aber gleichzeitig ein freies Wahlrecht des Erfinders zwischen Patent und Erfinderschein, um nicht den Erfindungsschutz als subjektives Exklusivrecht, wie er der PVUe bis jetzt zu Grunde lag, preiszugeben. Bei diesem Vorschlag ist auch möglich, Art. 4 I PVUe zu streichen, wie es die UdSSR ursprünglich gewünscht hat. Der in der Folge eingesetzten Arbeitsgruppe ist es bis jetzt nicht gelungen, einen alle Seiten befriedigenden Kompromiss zu finden. Die Situation hat sich m.E. sogar kompliziert, als das Problem nicht mehr nur ein solches der Gruppe B und D ist. Die Entwicklungsländer haben nämlich Lunte gerochen, sodass jetzt die Forderung im Raum steht, nebst dem Erfinderschein auch das Erfindertzertifikat mexikanischen Zuschnitts, also eigentlich eine Zwangslizenz als gleichwertigen Schutz neben dem Patent zu anerkennen. Im Lichte dieser Entwicklung ist das von der UdSSR in der letzten Session gemachte Angebot, auf ihren Streichungsantrag für Art. 4 I (Prioritätsanerkennung) zu verzichten, zu sehen (vgl. PR/PIC/II/B S. 7). Indem sie ausführte, dass damit dem Begehren der Gruppe B nach Aufrechterhaltung von Bestimmungen Rechnung getragen sei, welche die Wahl zwischen verschiedenen Schutzformen in Ländern mit einem doppelten Schutzsystem ermöglichen, wollte sie offenbar ihrerseits einen Verzicht auf die Garantie eines Wahlrechts ausserhalb von Art. 4 I einhandeln. In dieser Frage müssen die westlichen Industriestaaten aber hart bleiben, wenn sie den elementarsten Schutzgehalt der PVUe bewahren wollen.

### *3. Vorzugsbehandlung ohne Reziprozität bezüglich der Dauer der Prioritätsfrist und Gebühren*

Die Forderung der Entwicklungsländer nach einer Vorzugsbehandlung in den übrigen Verbandsländern nach einer generellen Verlängerung der Fristen der Unionspriorität und eine Gebührenermässigung zugunsten ihrer Angehörigen haben in formulierten Vorschlägen der WIPO ihren Niederschlag gefunden (vgl. Doc. PR/PIC-I/2; II 4). Es wurde vom Generaldirektor anerkannt, dass diese Begehren nur mit einer Durchbrechung des in Art. 2 PVUe statuierten Grundsatzes der Inländerbehandlung verwirklicht werden können (PR/PIC/I/2 Nr. 7). Aber selbst wenn man im Grundsatz der Inländerbehandlung lediglich ein Verbot nachteiligen Fremdenrechts, nicht aber auch ein Gebot zur "Meistbegünstigung" aller Verbandsangehörigen sieht (vgl. Ulmer, Europäische Patentanmeldung und Pariser Unionsvertrag, in Festschrift Dölle Bd. 2, 1963, S. 471), muss man zum Schluss kommen, dass solchen Wünschen – ihre Zweckmässigkeit als Entwicklungskatalysator ohnehin dahingestellt – besser in einem Sonderprotokoll für EL Rechnung getragen werden könnte. Bei einer solchen Lösung müsste das Grundprinzip von Art. 2 PVUe gar nicht in Frage gestellt werden. Dieser Weg scheint jedoch verschüttet. Die zuständige Arbeitsgruppe der Regierungsexperten ist sogar mit der Frage befasst, ob es nicht zulässig wäre, dass Entwicklungsländer ihre eigenen Staatsangehörigen bevorzugen, indem von Ausländern ein doppelter Gebührensatz verlangt würde. Es bleibt wenig Hoffnung, dass in der nächsten

Session noch eine ausgewogene Lösung heranreift, so dass an der Diplomatischen Konferenz ein weiterer schwer- bis unverdaulicher Gang auf der Menuekarte steht.

#### *4. Einstimmigkeit oder qualifizierte Mehrheit für Änderungen der PVUe.*

Diese Frage wurde an der Juni-Session erneut ausladend diskutiert (PR/PIC/II/B S. 16). Wie der für die diplomatische Konferenz vorbehaltende Entscheid ausfallen wird, ist ungewiss. Die von der Schweizerdelegation vertretene Ansicht, dass auf alle Fälle der Grundsatzentscheid über die Revision und in der Folge das Prozedere der diplomatischen Konferenz einstimmig gefasst werden müsste, erscheint als richtig. Es müsste also auch Einstimmigkeit über ein allenfalls anzuwendendes Revisionsquorum gefunden werden. Es ist daran festzuhalten, dass ein solches möglichst hoch, etwa bei 9/10 liegen müsste.

Die AIPPI-Delegation hat bei dieser Verfahrensdiskussion mit gutem Grund darauf beharrt, dass Revisionsbeschlüsse, welche nur von einer Mehrheit gefasst würden, gegenüber den die Neufassung nicht ratifizierenden Unionsländern nicht dürften angewendet werden können, wie es gestützt auf den geltenden Art. 27 Abs. 3 PVUe möglich wäre.

#### **5. Diplomatische Konferenz in Budapest vom 14. bis 30. April 1977 – Übereinkommen über die Hinterlegung von Mikroorganismen (A. HÜNI)**

Im Juni 1972 wurde von britischer Seite der WIPO vorgeschlagen, die Frage der Notwendigkeit der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Patentierung mikrobiologischer Erfindungen zu studieren und das Resultat einem Expertenkomitee vorzulegen. Dieser Auftrag ist im September 1972 vom Exekutiv-Komitee der PVUe bestätigt worden.

Im April 1974 wurde das Expertenkomitee von der WIPO erstmals zusammengerufen. Die WIPO unterbreitete dabei den Vorschlag, ein internationales Abkommen zu schliessen. Unter diesem Abkommen sollten sich die Mitgliedstaaten verpflichten, Hinterlegungen von Mikroorganismen bei einer oder mehreren internationalen Hinterlegungsstellen für ihre nationalen Patentierungsverfahren anzuerkennen.

Es wurde schon in dieser ersten Expertenkonferenz klar, dass die Regierungsvertreter das Abkommen auf diesen Punkt beschränken wollten. Sie zeigten wenig Sympathie für das Verlangen der interessierten Kreise, das Abkommen mit materiellen Bestimmungen über den Zeitpunkt und Bedingungen der Freigabe der hinterlegten Probe auszustatten, welche das diesbezügliche nationale Recht tangiert hätten. Insbesondere wurde es klar, dass das Abkommen weitgehendst die Regel 28 des EPUe zu respektieren hatte. Ein entsprechender Abkommensentwurf wurde anschliessend an diese erste Expertenkonferenz von der WIPO vorgelegt.

Zu diesem ersten Entwurf hat der Kongress von San Francisco Stellung genommen. In seiner Resolution hat er vorgeschlagen, dass das WIPO-Abkommen eine Freigabe des hinterlegten Mikroorganismus erst *nach Eintreten* eines durchsetzbaren Schutzes vorsehen solle. Ferner sollte das Abkommen die Mindestbedingungen zur Sicherung des Anmelders gegen eine missbräuchliche Benützung des Mikroorganismus festlegen. Demgemäss sollte der Empfänger des Mikroorganismus verpflichtet werden, diesen nicht für gewerbliche Zwecke im Rahmen der offenbarten Erfindung zu benützen und ihn nicht an weitere Personen weiterzugeben. Im Streitfall sollte er nachweisen müssen, dass er die eingegangenen Verpflichtungen nicht verletzt hat. Diese Verpflichtungen würden nur solange bestehen, als im betreffenden Land ein entsprechendes Patentrecht vorhanden ist.

In der darauffolgenden zweiten Expertenkonferenz in Genf im April 1975 lehnten die Regierungsvertreter jedoch jede weitere Diskussion betreffend Zeitpunkt und Bedingungen der Freigabe im Sinne der Resolution von San Francisco ab. Sie stellten einstimmig fest, dass das Abkommen keine Bestimmungen aufweisen dürfe, welche materiell rechtliche Änderungen nationaler Gesetze nötig machen oder die nationale Gesetzgebung präjudizieren würden.

An dieser Haltung änderte auch die dritte Expertenkonferenz im April 1976 nichts.

An der in Budapest im April 1977 durchgeführten Diplomatischen Konferenz waren 29 Staaten repräsentiert, ausserdem inoffiziell die europäische Patentorganisation, sowie 11 Beobachterorganisationen, darunter die AIPPI.

Diese Organisationen hatten jedoch kein Vorschlagsrecht und konnten ihre schriftlichen Stellungnahmen nur inoffiziell unterbreiten.

Die Konferenz stand unter dem Präsidium von Herrn *Tasnádi*, Präsident des ungarischen Patentamtes, das Hauptkomitee wurde von Herrn *Dr. Comte* geleitet. Es lag ihr ein dritter Abkommensentwurf der WIPO vor.

Strittige Punkte während der Konferenz waren insbesondere

- die Stellung der supranationalen Organisationen als Abkommenspartner;
- die Frage, ob das Abkommen nationale Export- und Importrestriktionen auf gesundheits- und umweltsgefährliche Mikroorganismen beschränken könne;
- Die vorgesehene Verpflichtung der Vertragsstaaten, die internationale Hinterlegung als “gültig” anzuerkennen;
- die vom jeweiligen Vertragsstaat zu übernehmende *Garantie* für die Erfüllung der Pflichten des Vertrages durch eine von ihm vorgeschlagene internationale Hinterlegungsstelle;
- die Forderung, Russisch als authentische Sprache des Abkommens neben Englisch und Französisch aufzunehmen;
- die Möglichkeit, vor Publikation der Anmeldung in irgendeinem Vertragsland die hinterlegte Kultur noch zurückzuziehen bzw. ihre Zerstörung zu verlangen;

- die Möglichkeit einer Zweit-Hinterlegung bei nicht mehr vorhandener Lebensfähigkeit des hinterlegten Stammes;
- die Art und Weise, wie die Hinterlegungsstelle vom Patentamt zu autorisieren sei, den Stamm an Dritte auszuhändigen.

Am Schluss der Beratung lag ein Abkommenstext vor, der von 12 Staaten, nämlich Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, Ungarn, Italien, Holland, Spanien, der Schweiz und USA, unterzeichnet wurde. Er liegt zur Unterzeichnung durch weitere Staaten bis Ende dieses Jahres auf.

Das Abkommen sieht nun im wesentlichen sinngemäss folgendes vor:

#### *Art. 1*

Jeder Mitgliedstaat der PVUE kann dem Abkommen beitreten. Die Vertragsstaaten bilden eine Union zur internationalen Anerkennung von Hinterlegungen von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren.

#### *Art. 3*

Die Vertragsstaaten anerkennen eine Hinterlegung eines Mikroorganismus unter dem Abkommen bei einer internationalen Hinterlegungsstelle, sowie das Hinterlegungsdatum, und anerkennen auch die Identität der herausgegebenen Probe. Aus den Verhandlungen geht hervor, dass der Ausdruck Mikroorganismus im weitesten Sinne verstanden werden soll, d.h. z.B. auch Viren und Zell-Linien umfassen soll.

#### *Art. 4*

Wenn die internationale Hinterlegungsstelle keine Probe mehr ausliefern kann, z.B. wegen Verlust der Lebensfähigkeit des Mikroorganismus oder wegen eines Exportverbotes, kann der Anmelder den Stamm mit einer Identitätserklärung gegebenenfalls bei einer anderen internationalen Hinterlegungsstelle erneut hinterlegen. Diese Neuhinterlegung genießt das Datum der ersten Hinterlegung, sofern der nach der ersten Hinterlegung jeweils obligatorische Untersuchungsbericht der Hinterlegungsstelle, das sog. Viability-Statement, bestätigt hat, dass der erhaltene Stamm lebensfähig war. Wird die Identitätserklärung in einem nationalen Verfahren bestritten, so richtet sich die Beweislast nach nationalem Recht.

Bei Verlust der Lebensfähigkeit vor der Erstellung des ersten Viability-Statements besteht keine Möglichkeit einer erneuten Hinterlegung unter Beibehaltung des Datums der ersten Hinterlegung.

#### *Art. 5*

Die Vertragsstaaten drücken den Wunsch aus, dass die Hinterlegungsstellen nur solchen Export- bzw. Importrestriktionen unterliegen sollen, welche in Hinsicht auf die nationale Sicherheit oder auf Gesundheits- und Umweltrisiken nötig sind. Eine zwingende Bestimmung dieses Inhalts konnte nicht erreicht werden.

*Art. 6*

Die internationalen Hinterlegungsstellen müssen gewisse Minimalanforderungen erfüllen.

Sie erhalten den Status als internationale Hinterlegungsstelle durch Vorschlag desjenigen Staates, auf dessen Territorium sie sich befinden. Dieser Staat versichert, dass die Hinterlegungsstelle die gestellten Bedingungen erfüllt.

*Art. 7*

Der Status als internationale Hinterlegungsstelle kann auf Antrag eines Staates durch die Mitgliederversammlung entzogen werden.

*Art. 9*

Supranationale Organisationen, denen die Aufgabe der Patenterteilung für mehrere Staaten übertragen ist und deren Mitglieder sämtliche Mitglieder der PVUE sind, können erklären, dass sie die internationale Hinterlegung und die für sie relevanten Bestimmungen des Abkommens anerkennen. Diese Organisationen können ebenfalls Hinterlegungsstellen vorschlagen und die dazu nötigen Zusicherungen geben (Art. 6).

*Art. 10, 12 und 14*

In der Mitgliederversammlung sind qualifizierte Mehrheiten erforderlich für den Ausschluss einer Hinterlegungsstelle (Zweidrittel-Mehrheit), Änderungen der Regeln (Zweidrittel-Mehrheit), Änderungen der Kompetenzen der Mitgliederversammlung und/oder der WIPO (Dreiviertel-Mehrheit), sowie für die Änderungen der Regel 11 betreffend die Freigabe der Mikroorganismen (Veto-Recht).

*Art. 18*

Das Abkommen liegt zur Unterzeichnung in englischer und französischer Sprache vor, wobei beide Texte gleich authentisch sind. Innerhalb 2 Monaten werden offizielle Texte in Spanisch und Russisch erstellt werden.

Soweit die wesentlichen Bestimmungen des Abkommens. Wichtige Punkte der Regeln sind singemäss folgende:

*Regel 9* sieht vor, dass der Mikroorganismus während mindestens 5 Jahren seit dem letzten Gesuch um Herausgabe einer Probe und auf alle Fälle während mindestens 30 Jahren aufbewahrt werden muss. Eine Zurückziehung oder Zerstörung der hinterlegten Probe auf Wunsch des Hinterlegers ist auch vor Publikation der Anmeldung nicht möglich.

Bezüglich Freigabe ist in der *Regel 11* folgendes vorgesehen:

Ohne Zustimmung des Hinterlegers kann der Stamm jedem Patentamt eines Vertragsstaates oder einer supranationalen Organisation gemäss Art. 9, wo eine entsprechende Patentanmeldung hinterlegt wurde, jederzeit zugänglich gemacht werden, sofern er dort für ein Patentverfahren benötigt wird.

Ferner soll er ohne Zustimmung des Hinterlegers jedem Dritten zugänglich sein, sofern dieser ein Zertifikat eines Patentamtes vorweist. In diesem Zertifikat muss bestätigt sein:

- Erstens, dass eine entsprechende Anmeldung vorliegt;
- zweitens, dass eine Publikation der Anmeldung durch das Patentamt vorgenommen worden ist, und
- drittens, dass unter dem anwendbaren Recht entweder der Antragsteller ein Recht auf die Herausgabe des Stammes hat und er an eine solche Herausgabe rechtmässig knüpfbare Bedingungen erfüllt hat, oder dass er ein Formular zu Händen des Patentamtes unterschrieben hat, wodurch die Bedingungen für eine Freigabe der Probe erfüllt werden.

Darüber hinaus ist in Sonderfällen eine Freigabe an Dritte sogar schon vor der ersten Publikation möglich, sofern der Gesuchsteller unter dem entsprechenden Gesetz bereits vor der Publikation ein Recht darauf besitzt. In diesem Fall muss die entsprechende Gesetzesbestimmung bzw. der entsprechende Gerichtsentcheid im Zertifikat angegeben werden.

Die Patentämter sollen auch die Möglichkeit haben, den internationalen Hinterlegungsstellen Listen derjenigen Hinterlegungsnummern anzugeben, auf welche sich bereits erteilte Patente stützen. In solchen Fällen können die Hinterlegungsstellen davon ausgehen, dass die betroffenen Mikroorganismen unter dem anwendbaren Recht Gesuchstellern ohne weiteres ausgeliefert werden müssen. Dies entspricht der jetzigen amerikanischen Praxis.

Der Hinterleger soll von der erfolgten Freigabe und der Identität des Empfängers in Kenntnis gesetzt werden.

*Regel 12* sieht vor, dass für die Hinterlegung eine einmalige Gebühr bezahlt werden muss, ebenso für die Freigabe an Dritte und für gewisse Viability-Statements.

Durch das neue Abkommen, welches nach Hinterlegung von 5 Ratifikationsurkunden in Kraft treten wird, wird zwar die Frage der Hinterlegung mit Wirkung für mehrere Staaten bzw. supranationale Organisationen in technischer Hinsicht befriedigend gelöst, hingegen ist die Frage der Freigabe des Mikroorganismus an Dritte und die an eine solche Freigabe zu knüpfenden Bedingungen immer noch den einzelnen Gesetzen überlassen. Es werden daher auf internationaler und nationaler Ebene noch wesentliche Anstrengungen nötig sein, um den in der Resolution von San Francisco niedergelegten Grundsätzen zum Durchbruch zu verhelfen und damit das ganze Problem in einer Weise zu regeln, welche für Erfinder und Öffentlichkeit gleichermaßen befriedigend ist.

## 6. Vorentwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (A. BRINER)

Im vergangenen Jahr liess die Kommission der Europäischen Gemeinschaften von einem Expertenteam eine "Denkschrift zur Schaffung einer EWG-Marke" ausarbeiten.

Im Frühsommer dieses Jahres wurde nun von der Europäischen Kommission ein Vorentwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke herausgegeben und den interessierten Organisationen zur Vernehmlassung zugestellt.

Anfangs Dezember wird sie die Vorträge der interessierten Organisationen anhören und danach ist mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zu rechnen, welcher dem Rat der EG vorgelegt werden wird.

Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke soll gefolgt werden von einer vom Rat der EG veranlassten Harmonisierung der nationalen Markenrechte der Mitglieder der EWG, und dies offensichtlich im Sinne einer Angleichung der materiellen Bestimmungen der nationalen Markenrechte an die Ratsverordnung.

Diese Bewegung kann die mit der EWG durch Freihandelsverträge verbundenen Nationen nicht unberührt lassen. Von schweizerischer Seite wird zu prüfen sein, inwieweit das schweizerische Markenrecht mit den materiellen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts harmonisiert werden könnte oder sollte.

Dieser Frage wird bei der für die weitere Zukunft geplanten Revision des schweizerischen Markenschutzgesetzes zweifellos besondere Bedeutung zukommen.

An dieser Stelle kann nur auf einige wesentliche Punkte des Vorentwurfs eingegangen werden.

Die Europäische Kommission hat sich entschlossen, dem Rat der EG vorzuschlagen, die Gemeinschaftsmarke auf dem *Verordnungswege* einzuführen und nicht auf dem Wege eines Staatsvertrages. Damit kann gewiss viel Zeit gespart werden, und die Initiative bleibt bei den europäischen Behörden. Der Nachteil wurde in Kauf genommen, dass Drittländer – darunter natürlich auch die Schweiz – sich dem System der Gemeinschaftsmarke nicht anschliessen können. Dem Vernehmen nach wird die EWG Wege suchen, um im Ergebnis die Mitwirkung mindestens der Schweiz und Oesterreichs zu ermöglichen.

Der Grundsatz der *freien Akzessibilität* bleibt immerhin gewahrt, d.h. Markeninhaber aus Drittländern können ihre Marken im EWG-Register eintragen lassen.

Verwaltet wird die Gemeinschaftsmarke von einem *Europäischen Markenamt*. Als Sitz steht London im Vordergrund. Im Markenamt sollen auch eine Widerspruchsabteilung und eine Nichtigkeitsabteilung geschaffen werden. *Verletzungsklagen* werden vor den nationalen Richter zu bringen sein; dieser entscheidet mit Wirkung für die gesamte EWG. Er wird vorfrageweise die Gültigkeit der Gemeinschaftsmarke überprüfen können, aber seine entsprechende Entscheidung gilt nur *inter partes*. Die Nichtigkeitsabteilung allein kann die Löschung anordnen.

Die materiellen Bestimmungen legen Zeugnis ab von modernen Auffassungen über das Markenrecht. Die *absoluten und relativen Eintragungshindernisse* entsprechen den geltenden Auffassungen.

Es besteht ein strenger *Gebrauchszwang*. Die Gebrauchsfrist beträgt fünf Jahre. Der Gebrauch muss ein "ernsthafter" sein; mit dieser Formel wurde es vermieden, Vorschriften über die mengenmässige und die territoriale Ausdehnung aufstellen zu müssen. Die Gerichte werden dem Einzelfall besser Rechnung tragen können. Der Nichtgebrauch kann nur aus Umständen entschuldigt werden, welche vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind. Bei Widersprüchen, Verletzungs- und Löschungsklagen können die Marken nur inbezug auf jene Waren in Betracht gezogen werden, für welche eine Benutzung erfolgt ist. Die Hinterleger werden durch die Einrichtung der *Unanfechtbarkeit* nach 3-jährigem öffentlichen Gebrauch geschützt.

Man kann vermessen, dass der Entwurf keine *Kollektivmarke* vorsieht. Indessen sind die nationalen Systeme derart verschieden, dass eine Vereinheitlichung im Moment schwer möglich sein würde.

Die *Markenlizenz* ist in liberaler Weise geregelt, wie auch die *freie Übertragbarkeit*; Voraussetzung ist einzig, dass das Publikum nicht getäuscht werde. Aus Gründen des Konsumentenschutzes wird allerdings bei Lizenzwaren ein *Lizenzvermerk* verlangt; es scheint sich dabei um ein besonderes Anliegen der Europäischen Kommission zu handeln.

Besondere Schwierigkeiten bietet die Regelung des Verhältnisses der Gemeinschaftsmarke zu den *nationalen Marken*. Es scheint jedoch, dass der Grundatz der Aufrechterhaltung wohlworbener Rechte in weitem Masse beachtet werden wird. Dennoch werden Gemeinschaftsmarken insofern bevorzugt, als die Rechtsstellung älterer nationaler Marken in dreierlei Hinsicht tangiert wird:

- die Prüfungsabteilung, wie auch die Nichtigkeitsabteilung sind befugt, zugunsten von Gemeinschaftsmarken die Benutzung gewisser älterer Rechte bestimmten Bedingungen zu unterwerfen.
- die nationalen Marken werden im Nichtigkeitsverfahren nur dann berücksichtigt, wenn sie die Gebrauchsbedingungen erfüllen, welche für Gemeinschaftsmarken gelten.
- mit der Eintragung der Gemeinschaftsmarke verlieren die entsprechenden nationalen Marken des betreffenden Hinterlegers unwiederbringlich ihre Wirkung.

Es fragt sich, inwieweit der Rat der EG nicht ohne Verletzung des Römervertrages in die Rechtsstellung der Inhaber nationaler Marken eingreifen kann, sofern die sich gegenüberstehenden Marken nicht den gleichen Ursprung haben. Bedenken ergeben sich aus dem Römervertrag selber, aber auch aus den Schutzbestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft.

Zu reden gibt auch die vorgeschlagene Einrichtung einer *Schiedsstelle* mit einem förmlichen Verfahren, welches darauf gerichtet ist, den Inhaber nationaler

Marken anlässlich des Widerspruchs- und des Lösungsverfahrens zum Verzicht auf die Geltendmachung seiner Rechte zu veranlassen. Die AIPPI wird aufgrund eines Vorschlages der Schweizergruppe vorschlagen, anstelle des Schiedsverfahrens ein informelles "hearing" vor dem Prüfer vorzusehen, der anlässlich einer Art Referentenaudienz versuchen sollte, die Parteien zu einem Vergleich zu bringen.

Der Verordnungsentwurf sieht anlässlich der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke eine umfassende *Recherche* durch das Europäische Markenamt vor, mit nachfolgender Benachrichtigung der Inhaber älterer Marken. Die Durchführung der Recherche wie auch der Benachrichtigung erfordert wesentliche materielle Mittel und sie verteuert und verlängert das Anmeldeverfahren. Die Computerlisten, welche die maschinelle Recherche liefern, sind uns allen bekannt und wir wissen, dass die durch Listen vermittelte Information einerseits ausserordentlich viele unwesentliche Angaben liefert und andererseits bei den interessanten Marken zu wenig ausführlich ist.

Komplikationen hinsichtlich der *Zuständigkeit* und des *anwendbaren Rechts* sind bei Werken der vorliegenden Art nicht zu vermeiden. Die Verordnung lehnt sich an die entsprechenden Bestimmungen des Luxemburger Abkommens über das Gemeinschaftspatent an. Zwar sind jene Bestimmungen nicht überall mit Begeisterung aufgenommen worden, aber die Angleichung hat den Vorteil, in der Praxis bessere Sicherheit zu schaffen.

Die Gemeinschaftsmarke wird am Kongress der AIPPI in München zur Sprache kommen und es wird angenommen, dass die dortige Diskussion von der Kommission der EG in der Erarbeitung des endgültigen Entwurfs analysiert und berücksichtigt werden wird.

## **7. UNCTAD-Bericht über die Einwirkung von Marken auf die Entwicklungsländer**

(A. BRINER)

Die United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) hat im Jahre 1975 eine Studie über den Einfluss der Warenzeichen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungsländer veröffentlicht. Sie trägt den Titel "Systems, Including Industrial Property Systems, for Improving the National Scientific and Technological Infrastructures of the Developing Countries" (Dok. TD/B/C. 6/AC. 2/4 vom 7.8.1975). Zu dieser Studie ist ausgeführt worden, dass Warenzeichen nach der Meinung der UNCTAD die Nachfrage nach bestimmten Gütern, nicht aber allgemein nach der jeweiligen Warengattung schaffen und nur für oligopolitische Industrien von Bedeutung seien. Es werde durch die Ausbreitung solcher Güter der Zugang zu den einheimischen Produkten verhindert und zum Nachteil der einheimischen Industrie die Konsumgewohnheiten auf unnötige ausländische Waren gelenkt. Bestimmte Empfehlungen sind in jener Studie jedoch nicht gemacht worden (vgl. Hans-Peter Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1976, 68 ff).

Unter dem Datum vom 29. Juni 1977 wurde vom UNCTAD-Sekretariat ein ausführlicher gehaltener Bericht unter dem Titel "The Impact of Trademarks on the Development Process of Developing Countries" (Dok. TD/B/C. 6/AC. 3/3) veröffentlicht. Er soll einer Tagung von Regierungsexperten des gewerblichen Rechtsschutzes vorgelegt werden, die im Rahmen des "Committee on Transfer of Technology" einberufen wurde.

Dieser Bericht nimmt die Argumente der früheren Studie auf und kommt zur Schlussfolgerung, dass die Marke in den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess nur hemmend und verfälschend eingreife. Es wurden sodann eine Reihe von Abhilfemassnahmen vorgeschlagen. Diskutiert wird als radikalstes Mittel die Abschaffung der Marke, zwecks *Beseitigung* der von ihr geschaffenen Marktmacht, als weniger weit gehende Mittel die Zwangslizenz, die Limitierung der Schutzdauer, die Besteuerung der Marke usw. zwecks *Beschränkung* der Marktmacht. Die Marken ausländischer Herkunft sind dabei ein ganz besonderer Angriffspunkt. Diesen gegenüber wird eine besondere Politik erwogen, die von drei Prinzipien getragen wäre. Der mildeste Eingriff würde auf eine Niedrighaltung der Lizenzgebühren ausgerichtet. Weit schärfer ist sodann der Gedanke, einzig sog. kombinierte Marken zuzulassen, die im gemeinsamen Besitz des Ausländers und eines Inländers stünden, nach gewisser Zeit aber gegebenenfalls dem Inländer gänzlich anfallen würden. Schliesslich wird als radikalste Massnahme die sofortige oder spätere Aufhebung der aus dem Ausland stammenden Marke erwähnt, wenn auch anerkannt wird, dass dies die Übertragung von Technologie ernstlich beeinträchtigen könnte.

Wir müssen davon ausgehen, dass die Zielrichtung der UNCTAD eine politische ist, und dass der Bericht von dieser Zielsetzung gefärbt ist. Zweifellos soll der Bericht die Bemühungen der Entwicklungsländer um eine Bevorzugung im Rahmen des Systems der Pariser Verbandsübereinkunft unterstützen. Es werden folgerichtig vor allem die negativen Aspekte der Marke hervorgehoben und abschreckende Einzelfälle werden geschildert. Die Verallgemeinerung dieser teilweise zu Recht kritisierten Fälle muss allerdings als willkürlich betrachtet werden. Das Markenrecht wird unbestreitbar immer wieder für markenfremde Zwecke nutzbar gemacht, wie denn der Missbrauch von Rechten in jedem Felde der menschlichen Tätigkeit beobachtet werden kann. Solche Missbräuche können aber in aller Regel abgestellt werden, ohne das betreffende Recht als solches aufzuheben oder auszuhöhlen. Was dabei als "missbräuchlich" zu gelten hat, können in erster Linie die Wettbewerbsgesetze (im weiteren Sinne) definieren. Wir sind der Auffassung, dass Missbräuche im Markenwesen durch Massnahmen abgestellt werden können, welche das Markenrecht als solches nicht tangieren.

Jede Beeinträchtigung des Markenschutzes müsste übrigens erkaufte werden durch den Verlust der Vorteile, um deren willen er geschaffen wurde. Es würde die Identifikation des Herstellers bzw. des Erzeugnisses und damit die Grundlage für den Aufbau einer Anerkennung für die eigenen einheimischen Produkte er-

schweren. Es würde die Täuschung des Käufers begünstigen, denn die Verschleierung der Herkunft der Ware oder ihrer Beschaffenheit könnte leicht für unredliche Zwecke ausgenutzt werden. Das Abstellen von Missbräuchen im Markenrecht soll nicht erkaufte werden müssen durch den neuen Missbrauch der Täuschung des Käufers. Die Aushöhlung oder gar Beseitigung des Markenrechts ist auf keinen Fall das geeignete Mittel zur Beseitigung der im UNCTAD-Bericht so sehr herausgestellten Nachteile.

Die Vorwürfe des UNCTAD-Berichts richten sich denn auch weniger gegen die Marke als solche, als gegen die übertriebene Werbung und die Beeinflussung von Konsumgewohnheiten, welche zu faktischen Monopolen führen können. Solchen Monopolen kann aber mit den bereits zur Verfügung stehenden wettbewerbsrechtlichen Mitteln begegnet werden, ohne das Markensystem als solches zu tangieren. Die Analyse vom UNCTAD-Bericht vorgeschlagenen Massnahmen zeigt dann auch, dass sie das Problem nicht lösen können, und dies belegt, dass der Angriffspunkt – die Beeinträchtigung des Markenschutzes – unrichtig gewählt wurde.

Die Beeinträchtigung der gewerblichen Schutzrechte führt erfahrungsgemäss zu einer Abschwächung des Technologietransfers. Die Erfahrung gerade auch in planwirtschaftlichen Ländern zeigt, dass das Wirtschaftswachstum mit einer Steigerung der Zahl und Bedeutung der Marken einhergeht. Tatsächlich ist die Marke schon auf einem in Entwicklung begriffenen Markt ein unentbehrliches Kennzeichnungsmittel. Mit der Abschaffung der Marke würden die vom UNCTAD-Bericht erhofften Vorteile einer Öffnung des Marktes für einheimische Produkte nicht entstehen können. Es würden an Stelle der Marke andere Kennzeichen massgebend werden, vor allem die Aufmachung der Ware, aber wegen der geringeren Kennzeichnungskraft würde dem Publikum die Orientierung erschwert und Täuschungen, insbesondere Irreführungsversuche, hätten nur umso besseren Erfolg.

Exporte unter falschen Marken sind fast ausgeschlossen und auf den Märkten der Industrie-Länder hat ein kennzeichnungsloses Erzeugnis aus einem Entwicklungsland zum vornherein weniger Chancen.

Der UNCTAD-Bericht erwähnt die Zwangslizenz an der Marke als eine mildere Form ihrer Abschaffung. Unter dem Regime der Zwangslizenz wird nicht jedermann die Marke ungehindert benutzen können, wie dies bei der Abschaffung der Fall wäre, sondern nur der Erwerber der Zwangslizenz. Praktisch wirkt sich beides aber in ähnlicher Weise aus. Der Erfolg zugunsten des Lizenznehmers wird nur ein kurzfristiger sein, und vor allem wird der Export erschwert oder gar ausgeschlossen. Als Korrektur wird vom UNCTAD-Bericht die staatliche Qualitätskontrolle vorgeschlagen, in der Meinung, dies könnte wenigstens den Manipulationen mit einer schutzlosen Marke im Inland begegnen. Indessen kann die staatliche Qualitätskontrolle nicht im Ernst wirksam werden, denn der Staat müsste selber eine Technologie besitzen, wie sie der ausländische Lizenzgeber überträgt und er müsste ausserdem in genügender Zahl fachkundige Kräfte aufreiben können, um die Qualitätskontrolle durchzuführen. Ich erwähne lediglich noch die weitere Schwierig-

keit, Überwachungsbeamte zu finden, die nicht dem politischen oder wirtschaftliche Druck weichen, welche die überwachten Staatsbetriebe zu mobilisieren im Stande sind. Es wären ja selbst die Behörden der industrialisierten Länder überfordert, wenn sie eine ständige und wirksame Qualitätskontrolle in allen Bereichen der Gütererzeugung ausüben müssten.

Als eine weitere gemilderte Form des Eingriffs erwähnt der UNCTAD-Bericht die zeitliche Beschränkung der Marke. In diesem Falle werden die Nachteile des Eingriffs nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Das gleiche gilt für die sog. "Kombinierte Marke", die im gemeinsamen Besitz eines Inländers und eines Ausländers steht, denn das erklärte Ziel ist es ja, die Marke schlussendlich dem Inländer zum alleinigen Besitz zu übertragen.

Nach meiner Überzeugung kann das Problem – soweit ein solches wirklich besteht – nicht mit derartigen Eingriffen in das Markenrecht gelöst werden. Vielmehr sind gegebenenfalls die Behelfe des Wettbewerbsrechts anzuwenden, welche die Wirtschaft im Sinne der im einzelnen Staat geltenden wirtschaftlichen Organisationsform ordnen. Die Massnahmen müssten insofern "markenkonform" sein, als sie keine der wesentlichen Funktionen der Marke beeinträchtigen dürfen. Ausserdem dürfen sie nicht das Klima der internationalen Zusammenarbeit auf dem privaten Sektor stören. Die Idee einer steuerlichen Belastung der Marke fällt in dieses Gebiet.

Man muss sich bewusst bleiben, dass es sich beim Bericht der UNCTAD um eine Stellungnahme in der Auseinandersetzung der Entwicklungsländer mit den Industrie-Länder handelt, und dass er nicht in allen Teilen wörtlich zu nehmen ist. Es ist zu befürchten, dass nicht alle die Behörden, welche für den gewerblichen Rechtsschutz in den Entwicklungsländern Verantwortung tragen, darüber im Klaren sind, welche Nachteile ihrer Wirtschaft zugefügt werden, wenn sie im Sinne des UNCTAD-Berichts wirklich in den Markenschutz eingreifen würden. Umso bedeutungsvoller ist es, dass die AIPPI in umfassender Weise die Frage zum Studium gestellt hat, welches der Zweck und die Funktionen der Marke in der heutigen Wirtschaft der entwickelten und der weniger entwickelten Länder sind. Möglicherweise kann dort ein Verständnis für die Marke geweckt werden, wo ihr Bild heute nur unklar erfasst worden ist oder gar von Ressentiments geprägt ist. Die Rapporte der Landesgruppen der AIPPI zur gesamten Frage zeigen eine klare Zustimmung zur Marke und zu ihrem Wert in der Wirtschaft gerade auch in Ländern, welche ihr früher mit weniger Verständnis begegnet sind.

## Die Problematik der Lizenzverträge in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

GEORGES GANSSER, Basel

Der am 1. Januar 1978 in Kraft getretene Römer Vertrag über die Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) enthält zwei seiner Zielsetzung dienende Grundsätze, die auch für private Lizenzvereinbarungen, die sich in der EWG auswirken, von grosser Tragweite sind. Es handelt sich um die Artikel 30 - 35, welche die *Sicherstellung des freien Warenverkehrs* innerhalb der Gemeinschaft bezwecken, und um die Artikel 85 und 86, die durch das *Verbot von Kartellvereinbarungen bzw. des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung* verhindern sollen, dass Wettbewerb und Handel in der EWG spürbar beeinträchtigt werden.

### Lizenzverträge im Spannungsfeld der EWG-Vorschriften über Warenverkehr und Wettbewerb

Da schweizerische Unternehmen häufig Lizenzvereinbarungen mit Drittfirmen abschliessen, durch die Verwertungsrechte für in EWG-Staaten erteilte Erfindungspatente erworben oder gewährt werden – und zwar zumeist gekoppelt mit der Gebrauchsüberlassung von zusätzlichem und geheimem Know-how –, müssen sie die europäische Verwaltungs- und Gerichtspraxis zu den erwähnten Vorschriften des EWGV bei der Festlegung des Vertragsinhaltes beachten.

Gewisse Entscheide der Kommission und des Europäischen Gerichtshofs sowie die Tatsache, dass mehrere umstrittene Rechtsprobleme letztinstanzlich noch nicht abgeklärt worden sind, haben nun zu einer unerfreulichen Rechtsunsicherheit über das Ausmass der legitimen Vertragsfreiheit für Patentlizenzen und Know-how-Nebenabreden geführt. Pierre Hug hat daher in der NZZ Nr. 305 vom 29. Dezember 1976 zu Recht betont, dass die Vereinbarung von Lizenzen in der EWG zum Seiltanz zwischen wirtschaftlich tragbaren Lösungen und der Gefahr von Sanktionen wie Nichtigkeit und Bussgeldern geworden ist.

### Mehr Rechtssicherheit durch Gruppenfreistellung

Dem Bedürfnis nach vermehrter Rechtssicherheit entsprechend, hat die zuständige Generaldirektion Wettbewerb der EWG-Kommission, gestützt auf eine Ermächtigung des Rates von 1965, den *Vorentwurf für eine sogenannte Gruppenfreistellung gewisser Patentlizenzvereinbarungen* ausgearbeitet und Ende 1976 veröffentlicht; durch diese Verordnung sollen tatsächlich oder potentiell von Artikel 85 (1) des EWGV erfasste Vereinbarungen über gewerbliche Schutzrechte generell und ohne vorherige Notifikationspflicht als zulässig erklärt werden, weil sie die Voraussetzungen der Freistellung durch Artikel 85 (3) regelmässig erfüllen. Die geplante EWG-Verordnung für eine temporäre Gruppenfreistellung gewisser einseitiger Lizenzvereinbarungen zwischen zwei Parteien soll fabrikatorische Investitionen und den Transfer neuer Technologien in Europa fördern, da-

mit die Produktionsausweitung auf einen höheren Stand der Technik dem Verbraucher ein erweitertes und verbessertes Angebot vermittelt.

Die am Lizenzverkehr interessierten Industrie- und Fachverbände befürworten grundsätzlich den Erlass einer Gruppenfreistellung, durch die eine mit den Wettbewerbs- und Freihandelsregeln des EWGV kongruente lizenzvertragliche Nutzung von Erfindungen in Europa erleichtert würde, und gleichzeitig die Amtsstellen in Brüssel und der Gerichtshof in Luxemburg von der individuellen Überprüfung umstrittener Vertragsklauseln entlastet werden könnten.

### **Kritik am Freistellungsentwurf**

Der Inhalt des Brüsseler Vorentwurfs vom Dezember 1976 wird jedoch von nahezu allen am Lizenzwesen beteiligten Kreisen, einschliesslich der Regierungsexperten mehrerer EWG-Länder, entschieden abgelehnt, weil der vorgeschlagene Text die zunächst gewährte Freistellung üblicher Vertragsklauseln durch zahlreiche Vorbehalte, Einschränkungen und Bedingungen praktisch wieder aufhebt. Gewisse der Freistellung sogar a priori entzogene Vereinbarungen sind überdies mit der bisherigen europäischen Gerichtspraxis vereinbar oder gehen über die strenge Antitrustpraxis in den USA hinaus; andere verbotene Abmachungen sind wettbewerbsneutral oder wirtschaftlich sinnvoll. Endlich ist der Vorentwurf unübersichtlich, partiell widersprüchlich und kaum praktikabel; er könnte vielmehr im Falle seiner Inkraftsetzung der EWG-Kommission als Instrument strukturpolitischer Interventionen dienen, durch die der Anreiz zu technologischer Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Firmen gefährdet würde. Leider ist damit zu rechnen, dass der revidierte und endgültige Kommissionsentwurf, der vor Ende 1977 veröffentlicht werden soll, den gerechtfertigten Kritiken der am Lizenzverkehr laufend beteiligten Kreise nur in marginaler Hinsicht – etwa im Bereich sachlich beschränkter Lizenzen, der Schiedsklauseln und des Kündigungsrechts bei Patentnichtigkeitsklagen des Lizenznehmers – Rechnung tragen wird.

### **Zielkonflikt zwischen EWG-Recht und Erfindungsschutz**

Nun ist die jeweilige Abgrenzung zwischen Gemeinschaftsrecht und Bestand bzw. Ausübung nationaler Erfindungspatente angesicht gewisser Zielkonflikte unstrittig ein schwer lösbares Problem, um so mehr als die Entscheidungspraxis und die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EWG Wandlungen unterworfen sind.

Zunächst ist nach überwiegender Lehrmeinung und nach konstanter Praxis des EWG-Gerichtshofs anerkannt, dass das gewerbliche Eigentum vorab das zeitlich begrenzte Ausschliessungsrecht eines Erfindungspatentes, gemäss der Ausnahmenvorschrift des Artikels 36 des EWGV den zwischenstaatlichen Warenverkehr in legaler Weise beschränken kann, insofern einer derartige Beschränkung weder ein Mittel zu willkürlicher Diskriminierung noch eine verschleierte Behinderung des Handels zwischen Mitgliedstaaten darstellt.

Eine den Warenverkehr beschränkende Rechtsausübung ist somit erlaubt, wenn diese zur Wahrung der Rechte, den spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums ausmachen, erforderlich ist. Der spezifische Gegenstand eines Patents besteht darin, dass das zum Ausgleich für seine schöpferische Erfindungstätigkeit gewährte temporäre Exklusivrecht den Inhaber ermächtigt, allein die geschützten Erzeugnisse herzustellen und erstmals in den Verkehr zu bringen, mithin die Erfindung entweder selber oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten. Wenn daher ein vom Patentinhaber unabhängiger Dritter ohne Lizenzbefugnis ein in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der EWG patentgeschütztes Erzeugnis herstellt und/oder vertreibt, so kann gegen ihn mit der Patentverletzungsklage vorgegangen werden, auch wenn dies eine Beschränkung des zwischenstaatlichen Warenverkehrs und Wettbewerbs bewirkt. Dieser Unterlassungsanspruch ist a fortiori auch für nichtlizenzierte Importe aus der EWG in die Schweiz gegeben, wenn hier ein Patent verletzt wird, wobei die Patentlage im Ursprungsland keine Rolle spielt. Wenn zum Beispiel in Italien – wo bekanntlich immer noch ein totales Patentverbot für pharmazeutische Erfindungen existiert – ein Heilmittel rechtmässig nachgeahmt und ohne Zustimmung des Erfinders vertrieben wird, so kann dessen Einfuhr in ein Patentland (EWG oder Schweiz) mit der Patentverletzungsklage verhindert werden. Die Bestandesgarantie des EWGV für das geistige Eigentum ist demzufolge im Interesse der mit zunehmenden Kosten und Risiken verknüpften Forschung und der Publikation geschützter Erfindungen gewährleistet.

### **Zwischenhandel in der EWG von Original- oder Lizenzprodukten kann durch Patente nicht aufgeteilt werden**

Nach der europäischen Gerichtspraxis können jedoch nationale gewerbliche Schutzrechte nicht mehr dazu verwendet werden, um eine private Marktaufteilung vorzunehmen und innerhalb der EWG sogenannte Parallelimporte zu vermeiden, die durch Preisunterschiede in den Mitgliedstaaten veranlasst werden. Wenn somit der Inhaber eines in einem EWG-Staat erteilten Patents selber oder seine Konzerngesellschaft oder sein Lizenznehmer ein geschütztes Produkt vertreibt und der lokale Abnehmer dieses Produkt in andere Mitgliedstaaten weiterliefert, dann ist – unter Aufhebung des sogenannten Territorialitätsprinzips – das dem Patent innewohnende Ausschlussrecht nicht nur im Land des erstmaligen Inverkehrbringens, sondern im gesamten EWG-Territorium erschöpft, so dass wegen des Vorrangs des freien Warenverkehrs allfällige Parallelpatente im Importland nicht mehr geltend gemacht werden können. Die Anrufung von Patenten gegenüber Importen von Original- oder Lizenzerzeugnissen wird nicht als sinngemässe Rechtsausübung anerkannt, auch wenn sie weder vom Artikel 85 noch vom Artikel 86 des EWGV erfasst wird. Nur wenn im Ursprungsland (mit oder ohne Patentschutz) der Vertrieb *ohne Zustimmung* des Rechtsinhabers erfolgt ist, kann ein Patent den Import in einen andern Mitgliedstaat der EWG verhindern, wie oben bereits dargelegt worden ist.

## Luxemburger Übereinkommen für Gemeinschaftspatente

Die zitierte europäische Rechtsprechung ist im Luxemburger Übereinkommen von 1975 über das künftige Gemeinschaftspatent, auch mit Wirkung auf nationale Parallelpatente gleicher oder wirtschaftlich miteinander verbundener Inhaber, in der EWG durch die Artikel 32 und 81 (Wirtschaftsklauseln) kodifiziert worden. Dieses Abkommen wurde von allen neun EWG-Ländern unterzeichnet, ist jedoch noch von keinem Signatarstaat ratifiziert worden. Die Rechterschöpfung durch das gemeinschaftliche Patentsystem soll den freien grenzüberschreitenden Verkehr patentgeschützter Waren sicherstellen und jene Wettbewerbsverfälschungen beseitigen, die sich aus der territorialen Begrenzung nationaler Schutzrechte ergeben können. Die diesbezüglichen Konventionsvorschriften lassen sich wie folgt zusammenfassen: Das Recht aus dem Gemeinschaftspatent bzw. aus einem nationalen Patent in einem Vertragsstaat erstreckt sich nicht auf Handlungen, die ein patentgeschütztes Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet von Vertragsstaaten vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem der Vertragsstaaten in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, dass Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, dass sich das Recht aus dem Patent auf solche Handlungen erstreckt.

Diese Rechtslage hat beispielsweise für den schweizerischen Inhaber eines künftigen Gemeinschaftspatents oder von in EWG-Staaten erteilten nationalen Patenten die Konsequenz, dass er wohl vertraglich eine Lizenz auf ein Teilgebiet der EWG beschränken kann, dass jedoch die lokalen Abnehmer der lizenzierten Produkte diese in das gesamte Territorium der EWG ungehindert weiterverkaufen dürfen, und zwar ohne Rücksicht auf den parallelen Patentschutz im Importland.

## Freihandelsabkommen EWG – Schweiz

Wir vertreten hingegen die Auffassung, Artikel 13 und 20 des am 22. Juli 1972 zwischen der EWG und der Schweiz abgeschlossenen Freihandelsabkommens dürfen nicht so ausgelegt werden, dass es dem Inhaber eines *schweizerischen* Patents verwehrt ist, die mittelbare oder unmittelbare Einfuhr geschützter Erzeugnisse in die Schweiz mit einer Patentverletzungsklage auch dann zu verhindern, wenn diese Erzeugnisse mit seiner Zustimmung ursprünglich in einem EWG-Staat vertrieben werden. Die in der Pariser Verbandsübereinkunft über das gewerbliche Eigentum anerkannte Unabhängigkeit nationaler Patente für die gleiche Erfindung (Territorialitätsprinzip) muss in der Schweiz wohl weiterhin gelten und kann nicht durch die Rechterschöpfung innerhalb der EWG oder durch Hinweis auf den ab 1. Juli 1977 vollständigen Zollabbau und freien Warenverkehr für Industriegüter zwischen der EWG und der Schweiz beseitigt werden. Auch die Wettbewerbsregeln (Artikel 23) des Freihandelsabkommens sind unseres Erachtens mit dieser Schlussfolgerung vereinbar.

## Postulate für einen Revisionsentwurf der Gruppenfreistellung

Wenn wir nun zur eingangs erwähnten problematischen Vereinbarkeit gewisser Patentlizenzen und Know-how-Nebenabreden mit dem Kartellverbot des Artikels 85 EWGV und zur geplanten Gruppenfreistellung der EWG-Kommission zurückkehren, so geschieht dies, um *zwei besonders wichtige Postulate* zu verteidigen, die legitimen Interessen forschender Industrieunternehmen – gleichgültig welcher Nationalität oder Grössenordnung – entsprechen und die die vertragliche Verwertung von Erfindungen in Europa fördern sollten. Es handelt sich um die trotz fehlender Urteile des Europäischen Gerichtshofs von der EWG-Kommission abgelehnte Zulässigkeit *ausschliesslicher Lizenzen und Durchsetzbarkeit von Gebietslizenzen* (Lizenzen für einen Teil des EWG-Territoriums). Die Gesetze oder Praxis der Mitgliedstaaten der EWG sowie Artikel 43 des erwähnten Übereinkommens über das Gemeinschaftspatent von 1975 anerkennen vorbehaltlos die Rechtmässigkeit und die Übereinstimmung mit dem EWGV ausschliesslicher und/oder territorial begrenzter Vertragslizenzen. Die Konvention bestätigt überdies ausdrücklich, dass gegen einen Lizenznehmer, der seine territoriale Befugnis überschreitet (vorab durch *Direktlieferung* ausserhalb seines Lizenzgebiets) die Rechte aus dem Gemeinschaftspatent geltend gemacht werden können. Ein vertragliches Exportverbot für direkte Lieferungen in ein nichtlizenziertes Patentgebiet wird demgemäss als legal erachtet mit der Folge, dass jeder Übergriff eine Vertrags- und Patentverletzung darstellt.

Die EWG-Kommission vertritt indessen in ihrer Entscheidungspraxis seit einiger Zeit die Auffassung, dass die Ausschliesslichkeit einer Lizenz grundsätzlich Artikel 85 (1) des EWGV verletze, weil die vertragliche Selbstbeschränkung des Lizenzgebers, wonach er auf die eigene Erfindungsverwertung und auf analoge Lizenzen an Dritte verzichtet, nicht zu dem durch Artikel 36 des EWGV garantierten Rechtsbestand gehöre. Hinsichtlich des Exportverbots zu Lasten eines Gebietslizenznehmers mit Bezug auf andere Mitgliedstaaten wird grosso modo die gleiche Haltung eingenommen, da solche Verbote den freien Warenverkehr und Wettbewerb unrechtmässig behindern würden. In beiden Fällen kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen die Kommission eine individuelle Freistellung der entsprechenden Vertragsklauseln gemäss Artikel 85 (3) des EWGV gewähren.

In Übereinstimmung mit dieser Verwaltungspraxis sieht der Vorentwurf der EWG-Kommission für eine zeitlich limitierte Gruppenfreistellung vor, dass ausschliessliche Lizenzen nur dann zugelassen werden, wenn das Lizenzgebiet nicht mehr als 100 Millionen Einwohner umfasst und wenn der Lizenzgeber spätestens 5 Jahre nach Vertragsabschluss wegen fehlender oder ungenügender Patentausnutzung die vereinbarte Exklusivität kündigen darf. Exportverbote werden, auch wenn sie keine über das Ausschlussrecht des oder der Patente hinausreichende Bindung beinhalten, lediglich für 10 Jahre ab Anmeldedatum eines Grundpatents freigestellt, sodern der begünstigte Vertragspartner einen jährlichen Konzernumsatz von 100 Millionen Rechnungseinheiten nicht überschreitet.

Diese Vorbehalte kommen in der Praxis einer Aufhebung der primär gewährten Freistellung für Exklusiv- und Gebietslizenzen gleich; sie widersprechen überdies den oben erwähnten Ergebnissen der Luxemburger Patentkonferenz der EWG-Staaten. Davon abgesehen gibt es zahlreiche legitime Gründe rechtlicher und wirtschaftlicher Natur, kraft der die Zulässigkeit exklusiver und/oder territorialer Lizenzen in der EWG die unabdingbare Voraussetzung für ein erfolgreiches Abkommen im Drittverhältnis bilden. Beispielsweise wird ein Unternehmen erhebliche Investitionen für die Ausbeutung einer patentierten Erfindung nur dann vornehmen, wenn ihm die Exklusivität in einem wesentlichen Teil der EWG oder in der gesamten EWG während der ganzen Vertragsdauer zugesichert werden darf. Ein Lizenzgeber wird sich ein Teilgebiet der EWG für die eigene Patentausnutzung vorbehalten wollen; verschiedene Lizenznehmer wollen nur Verträge abschliessen, wenn Direktlieferungen in ihr Vertragsgebiet durch in andern Ländern der EWG lizenzierte Konkurrenten während der vollen Patentdauer unterbunden werden können. Die überspannten zeitlichen und numerischen Vorbehalte des Entwurfs für die Freistellung gewisser Verträge könnten deshalb dazu führen, dass Patentinhaber auf die Lizenzierung ihrer Erfindungen ausserhalb ihres Konzernverhältnisses gänzlich verzichten, wodurch der Wettbewerb – vorbehaltlich allfälliger Zwangslizenzen – überhaupt unterbleibt. Zum gleichen Ergebnis kommt man, wenn der Patentinhaber sein Gemeinschaftspatent oder alle seine nationalen Schutzrechte in der EWG auf einen Dritten zu Eigentum überträgt, um in Brüssel langwierige Kontroversen über vertragliche Lizenzbedingungen zu vermeiden.

### **Schlussfolgerung**

Wir kommen daher zum Schluss, dass unter Berücksichtigung der Realitäten des europäischen Technologietransfers eine Gruppenfreistellungsverordnung nur dann sinnvoll ist, wenn der Patentinhaber nicht nur einfache, sondern auch ausschliessliche Vertragslizenzen für das ganze Gebiet der EWG oder einen wesentlichen Teil dieses Territoriums vorbehaltlos und ohne Notifikationspflicht in Brüssel einräumen darf. Demgemäss sollten auch vertragliche Exportverbote mindestens dann generell freigestellt sein, wenn sie sich auf Direktlieferungen ausserhalb des Lizenzgebietes beziehen, und wenn sie Mitgliedstaaten betreffen, in welchen ein inhaltsreicher Patentschutz zu Gunsten des Lizenzgebers besteht.

Die auf die gesamte EWG ausgedehnte Erschöpfung von Patenten durch das mit Zustimmung des Lizenzgebers erfolgte erste Inverkehrbringen eines geschützten Erzeugnisses in einem Mitgliedstaat bewirkt an sich schon eine empfindliche Rechtsminderung, besonders wenn man berücksichtigt, dass die wirtschaftliche Integration in Europa das angestrebte Endstadium noch keineswegs erreicht hat. Die derzeitige Haltung der EWG-Kommission zur Lizenzpolitik schwächt überdies die Stellung der Industrieländer in den laufenden Diskussionen über einen UNCTAD-Verhaltenskodex für den Technologietransfer zugunsten der Dritten Welt und fördert allgemein die Erosion des Schutzes und der Verwertungsbefugnisse für Er-

findungen, die einer doktrinären und überspannten kartellrechtlichen Betrachtungsweise geopfert werden.

Es ist zu hoffen, dass vorab im Lichte der genannten Postulate die europäischen Industrie- und Fachverbände vermehrt herangezogen werden, um in Zusammenarbeit mit den Regierungsexperten der EWG-Staaten und den Vertretern der Brüsseler Kommission ihren Beitrag an einen neuen, praktikablen und positiven Freistellungsentwurf für Lizenzverträge leisten zu können, der mit der höchstgerichtlichen Auslegung des EWGV vereinbar ist und gleichzeitig dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit und vernünftiger Vertragsfreiheit entspricht. Die Marktwirtschaft bedarf des Schutzes nicht nur gegenüber privaten Missbräuchen, sondern auch gegenüber einem eigenwilligen supranationalen Dirigismus.

## Neues im österreichischen Patentwesen HANS COLLIN, Wien

In Zukunft wird wohl ein Grossteil der Patente nach dem "Europapatentübereinkommen (EPÜ)"<sup>1)</sup> bzw. nach dem "Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)"<sup>2)</sup> angemeldet, recherchiert, geprüft bzw. erteilt werden. Demzufolge wird vor allem von Interesse sein, was mit den in einem mehr oder minder gemeinsamen Erteilungsverfahren zustande gekommenen Patenten im nationalen Bereich passieren kann. Dennoch soll im folgenden bei der Behandlung der wichtigsten Neuerungen der am 1. August 1977 in Kraft getretenen österr. Patentgesetznovelle 1977<sup>3)</sup> in chronologischer Folge mit einer Behandlung der Neuerungen im Erteilungs- und Anfechtungsverfahren begonnen werden. Hierbei sind die nach wie vor schwierige Frage der Prioritätsaufteilung und die neu eingeführte erweiterte Akteneinsicht hervorzuheben. Dann folgt eine Schilderung der besonders wichtigen Änderungen im Verfahren über Patentverletzungen sowie der damit verwandten, nunmehr modifizierten Bestimmungen für bei der Behörde zu stellende Feststellungsanträge.

### *Erteilungsverfahren*

Wenn auch mit der Erhöhung der Gebührensätze um fast durchwegs 100 % die Patentanmeldegebühr nunmehr mit S 500.— angesetzt wurde, so liegt dieser Betrag – international gesehen – verhältnismässig niedrig, wenn man bedenkt, dass in Österreich nach wie vor nicht nur kein Recherche- und kein Prüfungsantrag zu stellen, sondern auch keine diesbezüglichen Gebühren zu zahlen sind. Das Verfahren läuft vielmehr nach Einreichung der Patentanmeldung automatisch und in der Regel zügig weiter; nötigenfalls kann sogar eine Beschleunigung erreicht werden. Übrigens sind nunmehr Gebührenstundungen auch ohne Nachweis der Mittellosigkeit möglich, wenn es sich bei der Patentanmeldung um eine Erfindung handelt, die offensichtlich die Gewinnung oder Einsparung von Energie zum Ziel hat.

Eine besonders diffizile Frage ist bei österr. Patentanmeldungen nach wie vor die Prioritätsbeanspruchung. Wie den "Erläuterungen"<sup>4)</sup> zur Regierungsvorlage zu entnehmen ist, wird zwar nun in der Regel bei Inanspruchnahme von mehreren Prioritäten keine Prioritätsaufteilung mehr bekanntzugeben sein. Dies ist nur mehr bei einer Überprüfung der Priorität, z.B. bei Vorliegen von Intervalliteratur, erforderlich. Es verbleibt aber die Vorschrift, dass die den verschiedenen Prioritäten entsprechenden Teile des Anmeldungsgegenstandes in gesonderte Patentansprüche aufzunehmen sind (§ 94 (1))<sup>3)</sup>. Auch Teile, welche die Priorität des

1) Europäisches Patentübereinkommen, Haertel, Carl Heymanns Verlag KG, 1974

2) PCT, Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, Hallmann, Carl Heymanns Verlag KG, 1976

3) ÖBGB1 v. 7. Juli 1977, S. 2133 ff.

4) 490 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP

österr. Anmeldetages haben, dürfen mit Anspruchsteilen, welche eine Unions- bzw. Ausstellungspriorität haben, nicht verbunden werden. Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl aller Prioritäten der Anmeldung entsprechenden Vielfachen zu entrichten (§ 94 (2) )<sup>3)</sup>, wobei wieder die Priorität des österr. Anmeldetages mitzurechnen ist, wenn nur für einen Teil der Ansprüche diese Priorität gilt.

Man sieht somit, dass der nunmehrige Wegfall der Vorschriften, stets die Prioritätsverteilung zu einer österr. Patentanmeldung angeben zu müssen, in doppelter Hinsicht eine beachtliche Gefahr in sich birgt. Jeder Anspruch mit Mischpriorität fällt nämlich auf den österr. Anmeldetag zurück. Wurde die Anmeldegebühr nicht im entsprechenden Vielfachen ihres Ausmasses, also gegebenenfalls einschliesslich der Priorität des österr. Anmeldetages, entrichtet, so bestimmt sich die Priorität der gesamten Anmeldung nach dem Tag des Einlangens beim Österr. Patentamt (§ 94 (2) )<sup>3)</sup>.

Man erspart sich zwar nun eine besondere Erklärung, die bisher mit der Prioritätsaufteilung bei österr. Patentanmeldungen erforderliche sachliche Arbeit bleibt aber bestehen; dabei ist zu beachten, dass auch verschiedene ausländische Anmeldungen vom gleichen Tag nach der bisherigen österr. Praxis Anmeldungen verschiedener Priorität sind; dies dürfte auch in Zukunft der Fall sein, obwohl nun auch in Österreich als kleinste Einheit für die Erlangung einer Priorität der Tag gilt (§§ 87 (2) und 93 (1) )<sup>3)</sup>, wodurch sich Österreich der internationalen Lage anpasste. Man muss sich aber von vornherein im klaren sein, dass auch nebeneinanderstehende Alternativen verschiedener Priorität in einem Anspruch diesen auf den österr. Anmeldetag zurückfallen lassen.

Im vorliegenden Zusammenhang dürfte nach wie vor die seinerzeitige Stellungnahme des Österr. Patentamtes zur Frage der Neuentstehung der Priorität des Anmeldetages für einen Teil der Patentansprüche in Verbindung mit der Vorschrift des entsprechenden Vielfachen der Anmeldegebühr von Bedeutung sein<sup>5)</sup>. Daraus ist zu schliessen, dass eine erst nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zustandgekommene Priorität des österr. Anmeldetages die Zahlungsverpflichtung nach § 94 (2)<sup>3)</sup> nicht mehr entstehen lässt.

Absolut neu für das österr. patentamtliche Verfahren ist die nun für jedermann offene Einsicht in die Akten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente einschliesslich der Anfertigung von Kopien hievon (§ 81 (2) (4) )<sup>3)</sup>. Diese neue Regelung schliesst auch die alten Anmeldungs- und Patentakten ein, wie den "Erläuterungen"<sup>4)</sup> zu entnehmen ist. Demzufolge sind nunmehr auch Beschwerdeverhandlungen öffentlich (§ 73 (1) )<sup>3)</sup>.

Die neue erweiterte Möglichkeit der Akteneinsicht wird man in Zukunft ähnlich wie in der BRD auch bei Einsprüchen und Nichtigkeitsklagen ausnützen, indem man vor oder spätestens bei Einreichung eines Einspruches bzw. einer Nichtigkeitsklage od. dgl. mündlich oder im Rahmen des Einspruchsschriftsatzes usw.

5) Collin, Mitt. d. deutschen Patentanwälte 1975, S. 61 ff.

um Akteneinsicht bzw. Kopien der Akten bittet; sollte dies, insbesondere erst bei Einreichung des Einspruches bzw. der Nichtigkeitsklage od. dgl. schriftlich geschehen, so könnte man erwägen, eine Frist zur Nachreichung einer diesbezüglichen Stellungnahme zu beantragen. Es bleibt abzuwarten, was bei einer solchen Akteneinsicht mit ausgeschiedenen Anmeldungsteilen geschehen wird.

Nach Fortfall der patentrechtlichen Gutachten des Patentamtes für Gerichte<sup>4)</sup> ist nun neben der schon seit 1973 möglichen Auftragsrecherche generell seitens Privater die Einholung von Gutachten über die Patentfähigkeit eines bestimmten Gegenstandes beim Patentamt möglich (§ 57 Abs. 2 lit b)<sup>3)</sup>; man hat somit einen neuen Weg geschaffen, um vor behördlichen oder gerichtlichen Verfahren eine Vorabklärung durchführen zu können.

Ferner kann es wichtig sein, dass nunmehr generell, also auch bei Vorbescheiden formalen Inhalts, nach Abweisung eines Fristgesuches innerhalb von 14 Tagen die Beantwortung des Bescheides nachgeholt werden kann (§ 99 (4) )<sup>3)</sup>.

### *Anfechtungsverfahren*

Auch in Österreich ist es nunmehr nicht zwingend, in Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes Urkunden in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen; dies kann jedoch auf Antrag der Gegenpartei oder von Amts wegen verlangt werden (“Erläuterungen”<sup>4)</sup>).

Besonders wichtig erscheint der neue § 114 a<sup>3)</sup>, wonach für Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung und dem Obersten Patent- und Markensenat die Nebenintervention ausdrücklich zugelassen wird. Dies kann – wie später im einzelnen dargelegt wird – für Verletzungsprozesse zum Tragen kommen, sofern dort Nichtigkeit des Patentbesitzes eingewandt wird.

Nach der Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes<sup>6)</sup> vom 17. Oktober 1973 war es bereits klargestellt, dass Anträge auf Nichtigklärung eines Patentbesitzes, auch wenn sie auf die gleichen Tatsachen und Beweismittel wie ein früherer Nichtigkeitsantrag gegen das gleiche Patent gestützt wurden, von anderen Personen neuerlich eingebracht werden können. Dieser Tatbestand bleibt nach den “Erläuterungen”<sup>4)</sup> voll aufrecht, auch wenn nunmehr der § 146 gestrichen wurde, da er im Hinblick auf den Grundsatz der “res iudicata” nur mehr eine Selbstverständlichkeit aussagte. Man darf allerdings annehmen, dass die gleichen Personen mit neuen Tatsachen und Beweismitteln kombinierte schon in einem früheren Nichtigkeitsverfahren vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel in einem neuerlichen Nichtigkeitsverfahren als Nichtigkeitsmaterial benutzen können.

### *Verletzungsverfahren*

Die durch die neue Patentgesetznovelle bedingten Änderungen sind vornehmlich für die Verletzung von in Österreich wirksam werdenden Patenten sehr be-

6) VfSlg 7182/1973, ÖPB1 1973, S. 150

deutungsvoll, ganz gleich, ob es sich um nationale oder gegebenenfalls auf einem supranationalen Weg, z.B. nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ)<sup>1)</sup>, erteilte Patente handelt.

Die am stärksten einschneidende neue Bestimmung (§ 156 (3) )<sup>3)</sup> wird wirksam, wenn im Verletzungsprozess ein Nichtigkeitseinwand gemacht wird. Nunmehr wird den Gerichten die Möglichkeit genommen, die Nichtigkeit eines Patentes selbständig zu beurteilen; vielmehr hat das Gericht in einem solchen Fall das Verfahren zu unterbrechen, um ein diesbezügliches Nichtigkeitsverfahren beim Österr. Patentamt zu ermöglichen bzw. abzuwarten. Allerdings muss der Beklagte binnen eines Monats ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses nachweisen, dass er einen Nichtigkeitsantrag beim Österr. Patentamt gestellt hat, oder dass ein diesbezügliches Nichtigkeitsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist oder dass der Beklagte sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen hat. Geschieht dies nicht, so hat das Gericht den Verletzungsprozess auf Antrag des Klägers fortzusetzen und ohne Rücksicht auf den Einwand der Nichtigkeit zu entscheiden. Eine rechtskräftige Nichtigkeitsentscheidung des Patentamtes bzw. des Obersten Patent- und Markensenates ist für das Gericht verbindlich (§ 156 (4) )<sup>3)</sup>. Auch eine bei einem Nichtigkeitsantrag von dritter Seite vor Schluss der mündlichen Verhandlung ergangene rechtskräftige Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung bzw. des Obersten Patent- und Markensenates ist zu berücksichtigen.

Die Unterbrechungsverpflichtung gilt allerdings nicht im Verfahren über eine einstweilige Verfügung<sup>4)</sup>.

Liegt ein diesbezüglicher Unterbrechungsbeschluss vor, so ist das Nichtigkeitsverfahren beschleunigt abzuwickeln, eine Verpflichtung, die sowohl für das Patentamt und den Obersten Patent- und Markensenat, als auch für die Parteien gilt (§ 157) )<sup>3)</sup>.

Es ist klar, dass die somit gegebenenfalls entschiedene Nichtigkeit eines Patentes generell und nicht wie das bisherige Ergebnis eines Nichtigkeitseinwandes im gerichtlichen Verletzungsprozess nur zwischen den Parteien wirksam ist.

Im übrigen kann wie bisher – mit Ausnahme der Nichtigkeitsfrage – das Gericht die Gültigkeit oder Wirksamkeit eines Patentes als Vorfrage in einem Verletzungsprozess selbständig beurteilen (§ 156 (1) )<sup>3)</sup>. Diesbezügliche Urteile sind nunmehr dem Patentamt in einer Ausfertigung zum Anschluss an die Erteilungsakten zu übermitteln, worauf auch im Patentregister ein entsprechender Hinweis aufzunehmen ist (§ 156 (2) )<sup>3)</sup>.

Nunmehr wird auch im Gesetz die von der Rechtsprechung längst anerkannte vorbeugende Unterlassungsklage zugelassen (§ 147 (1) )<sup>3)</sup>. Einstweilige Verfügungen können erlassen werden, ohne dass es einer Gefahrenbescheinigung bedarf, sind aber bei Stellung einer angemessenen Sicherheit wieder aufzuheben (§ 147 (2) )<sup>3)</sup>, “Erläuterungen”<sup>4)</sup>). Weiters werden der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung (§ 149) )<sup>3)</sup> und Rechnungslegung (§ 151) )<sup>3)</sup> sowie eine ausdrückliche Regelung der Unternehmerhaftung bei Patentverletzungen (§ 152) )<sup>3)</sup> gesetz-

lich verankert. Für das zivile Verletzungsverfahren ist nach wie vor generell in erster Instanz das Handelsgericht Wien zuständig; dies gilt auch für einstweilige Verfügungen. Nun ist für das Exekutionsverfahren ebenfalls die Beiziehung fachmännischer Laienrichter (in der Praxis Patentanwälte) vorgesehen (§ 162 (1) <sup>3)</sup>, “Erläuterungen” <sup>4)</sup>).

Für Strafverfahren bei Patentverletzungen gelten die meisten Bestimmungen des zivilen Verletzungsverfahrens sinngemäss. Der das Strafverfahren beherrschende Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit erfordert allerdings vom Zivilverfahren abweichende Sonderbestimmungen. Hervorzuheben ist die Vorschrift, dass das Gericht, wenn es die Nichtigkeit eines Patentbesitzes für möglich hält, einen Nichtigkeitsantrag von sich aus beim Patentamt zu stellen hat (§ 161 <sup>3)</sup>, “Erläuterungen” <sup>4)</sup>). Auch für Strafsachen wurde nun generell eine zentrale erste Instanz, nämlich das Landesgericht für Strafsachen Wien, bestimmt (§ 162 (2) <sup>3)</sup>).

### *Feststellungsanträge*

Das Institut des Feststellungsantrages war im österr. Patentgesetz von Anfang an enthalten. Es besteht nämlich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse daran, noch vor der Durchführung erheblicher betrieblicher Investitionen verbindlich festzustellen, ob ein bestimmtes Verfahren oder ein bestimmter Gegenstand unter ein Patent fällt. Diese beim Österr. Patentamt in erster Instanz und beim Obersten Patent- und Markensenat (früher “Patentgerichtshof”) in zweiter Instanz vorgesehene Möglichkeit wurde immer wieder einem gerichtlichen Verfahren vorgezogen, da einerseits sowohl fachtechnisch als auch juristisch entsprechend besetzte Senate beim Feststellungsverfahren entschieden und andererseits solche Verfahren von den Parteien eher als eine “akademische” Auseinandersetzung aufgefasst wurden, wogegen gerichtliche Klagen oft als feindselige Handlungen gelten. Auf Grund der Aufhebung der entsprechenden Gesetzesbestimmung durch den Verfassungsgerichtshof <sup>7)</sup> war allerdings eine grundsätzliche Neuregelung erforderlich. Es wurde nunmehr nicht nur der negative, sondern auch der positive Feststellungsantrag dem Patentamt und dem Obersten Patent- und Markensenat zugewiesen (§ 163 <sup>3)</sup>, “Erläuterungen” <sup>4)</sup>). Somit kann einerseits der betriebsmässige Benutzer eines Gegenstandes oder Verfahrens oder derjenige, der eine solche Benutzung beabsichtigt, beim Patentamt feststellen lassen, dass der Gegenstand oder das Verfahren weder ganz noch teilweise unter ein österr. Patent fällt. Der Antrag richtet sich gegen den Patentinhaber oder ausschliesslichen Lizenznehmer. Umgekehrt kann andererseits ein Inhaber oder ausschliesslicher Lizenznehmer eines österr. Patentbesitzes gegen den Benutzer- oder präsumptiven Benutzer eines Gegenstandes oder Verfahrens, soweit dies betriebsmässig geschieht oder beabsichtigt ist, die Feststellung beantragen, dass diese Benutzung unter das Patent fällt.

7) Erkenntnis vom 15. März 1973 (VfSlg 7021/1973)

Solche Anträge sind jedoch zurückzuweisen, wenn bereits vor Überreichung des Feststellungsantrages bei Gericht eine Verletzungsklage zwischen den gleichen Parteien eingebracht wurde, noch anhängig ist und den gleichen Gegenstand bzw. das gleiche Verfahren betrifft (§ 163 (3) )<sup>3)</sup>. Wurde das Feststellungsverfahren vor dem Verletzungsverfahren eingeleitet, so ist das Gericht befugt, das Verletzungsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Feststellungsantrag zu unterbrechen. Bei Fortsetzung des gerichtlichen Verfahrens, was auf Antrag einer Partei zu geschehen hat, ist die rechtskräftige Feststellungsentscheidung so wie andere Vorfragenentscheidungen des Patentamtes zugrunde zu legen (“Erläuterungen”<sup>4)</sup>).

In den “Erläuterungen”<sup>4)</sup> zur neuen Novelle wird hervorgehoben, dass auch bei Feststellungsanträgen bei der Beurteilung des Schutzbereiches eines Patentbesitzes, das den Gegenstand des Feststellungsverfahrens bildet, nicht nur der Inhalt der Erteilungsakten, sondern auch der bekannte Stand der Technik zu berücksichtigen ist. Mit der zuletzt genannten Vorschrift wird offenbar von der bis jetzt in der Regel geübten Praxis<sup>8) 9)</sup> abgegangen, vom Antragsteller genanntes neuheitsschädliches Material bei der Interpretation der Patentansprüche im Feststellungsverfahren nicht zu berücksichtigen. Es bleibt abzuwarten, wie bei Vorliegen von Material entschieden wird, das den fraglichen Patentgegenstand voll neuheitsschädlich trifft. Sicher ist jedenfalls, dass rechtskräftige Feststellungsentscheidungen nur zwischen den Parteien wirken<sup>4)</sup>.

8) Kasser-Koch, Das österr. Patentgesetz, 1952, S. 638, Nr. 22, 28, 29; S. 639, Nr. 30; S. 641, Nr. 50 bis 54

9) Koch, Die Rechtsprechung zum Patentgesetz, 1970, S. 121, Nr. 4; S. 122, Nr. 9

## Schweizerische Rechtsprechung

Thomas Rüede, Zürich

### I. Patentrecht

*PatG Art. 1 Abs. 1, Prozessrecht (Kanton Genf)*

*Entwicklung der jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichtes betr. technischen Fortschritt und Erfindungshöhe.*

*Wenn die eingereichten Privatgutachten zu entgegengesetzten Ergebnissen kommen, ist eine Gerichtsexpertise anzuordnen. Die Kosten derselben sind von derjenigen Partei vorzuschliessen, die die Beweislast trägt (Art. 272 ZPO Genf).*

*Evolution de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral concernant pour la définition de l'invention, les notions de niveau inventif et d'état de la technique.*

*Les expertises privées produites par les parties étant contradictoires et ne permettant pas à la Cour de se déterminer, il s'impose donc de recourir à une expertise judiciaire. La partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve devra avancer les frais de l'expertise qu'elle a sollicitée (art. 272 LPC Genève).*

SemJ 99, S 361, Zwischenentscheid der Cour de Justice Civile vom 4. Juni 1976 i.S. Gay frères S.A. gegen S.A. Ch. Tissot & fils.

*Faits (abrégé):*

1. Gay frères S.A. (ci-après Gay), dont le siège est à Genève, fabrique essentiellement des chaînes et bracelets-montre. Elle est titulaire du brevet suisse no 348.568...

Le brevet no 348.568, qui comporte trois sous-revendications, définit l'invention, dans la revendication principale, de la façon suivante:

“Chaîne en damier, formée de maillons articulés de forme générale rectangulaire, caractérisée en ce qu'elle comporte une série d'éléments formés chacun d'un cadre

métallique rectangulaire dont deux bords opposés ont été repliés sur eux-mêmes, ces éléments s'étendant chacun sur toute la largeur de la chaîne, avec leurs parties ainsi repliées disposées transversalement par rapport à la longueur de la chaîne, et formant chacun, d'une part, au moins deux maillons d'une première espèce et, d'autre part, par des parties de leurs côtés transversaux, au moins une paire de bras de liaison reliant rigidement entre eux ces maillons, et en ce qu'elle comporte une série de maillons de seconde espèce, réunissant chacun deux de ces bras de liaison appartenant à deux éléments successifs, ces bras formant pivots pour les maillons de seconde espèce".

Dans la description de l'invention, il est précisé, entre autres, qu'elle a pour objet "une chaîne en damier, qui peut servir à constituer un bracelet ou un collier, par exemple..."

Les dessins annexés à la description représentent d'ailleurs, selon l'inventeur, "à titre d'exemple, une forme d'exécution de la chaîne objet de l'invention, dans le cas où elle constitue un bracelet".

2. Pendant de nombreuses années, Gay a fourni à Ch. Tissot & fils S.A. (ci-après: Tissot), fabrique d'horlogerie au Locle, des bracelets en acier conformes au modèle breveté et destinés à ses montres.

Tissot semble avoir envisagé en 1971 de lancer l'un de ces modèles en plaqué or; selon ses dires, Gay aurait refusé de les fabriquer en cette matière, mais aurait autorisé Tissot, verbalement, à en confier la confection à d'autres maisons. Ainsi Tissot aurait été amené à s'adresser à la maison Unidor à Pforzheim... Il y a eu, en tout cas le 24 août 1971, une commande de bracelets en plaqué or dont une certaine quantité a été livrée, Tissot indiquant le chiffre de 7000 pièces.

Selon Tissot, l'exécution en plaqué or "se révéla très rapidement être un échec commercial"; en conséquence, son "responsable des achats de bracelets" se vit contraint d'annuler la majorité des commandes et de causer ainsi un "préjudice certain" à Unidor. "Pour compenser" cette perte, ledit responsable s'est entendu avec Unidor en lui commandant 10.000 bracelets en acier. Cette commande, qui apparemment date du 9 novembre 1972, a été suivie d'autres, Tissot admettant avoir commandé et reçu au total 31.200 pièces.

Il est donc évident que, contrairement à ses allégations – qu'elle fonde pourtant sur la lettre de Hugo Probst du 22 octobre 1975 versée aux débats – Tissot n'a pu obtenir le "feu vert" de Jean-Pierre Gay que pour le modèle en plaqué or, mais non pas pour celui fabriqué en acier au sujet duquel Gay a encore fait des offres à Tissot en avril 1972 et décembre 1973...

3. Quoi qu'il en soit, – se prévalant de ventes effectuées à Genève – Gay a, par lettre de son conseil du 21 mai 1974, interdit à Tissot de poursuivre la vente des bracelets constituant une "imitation servile" du modèle protégé par le brevet suisse 348.568 et divers brevets étrangers... et l'a invité à en faire cesser immédiatement la fabrication, tous droits quant à la réparation du dommage subi étant réservés. Après un bref accusé de réception du 29 mai 1974, suivi d'un rappel et d'une nouvelle mise en demeure du 11 juin 1974, Tissot répondit qu'une première étude du

Service des brevets de la Société suisse pour l'industrie horlogère l'incitait à "émettre les plus grands doutes sur la validité" du brevet suisse invoqué par Gay...

5. Après avoir acheté dans un magasin genevois le 16 octobre 1974 une montre Tissot automatic T. 12, munie du bracelet en question, Gay a, par exploit du 21 octobre 1974, ouvert action contre Tissot, la Cour étant invitée à constater que la défenderesse a violé le susdit brevet, à lui faire défense de faire fabriquer et de vendre des bracelets protégés par ce brevet, à ordonner la destruction des bracelets se trouvant encore en mains de Tissot ou de tout tiers, à allouer à la demanderesse, à titre de dommages-intérêts, la somme de fr. 100.000 et à ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux, au choix de Gay, mais aux frais de Tissot, le tout avec suite de dépens...

Subsidiairement Gay offre de prouver que "dès mai 1974 et auparavant déjà" Tissot a mis en vente à Genève un bracelet-montre constituant une imitation servile du modèle breveté.

6. Tissot propose le déboutement de la demanderesse, avec suite de dépens.

Reconventionnellement, elle prie la Cour de prononcer la nullité du brevet litigieux...; en outre, elle conclut à l'octroi d'une indemnité de fr. 5.000 avec intérêts du 9 mai 1975 (date de la signification de la demande reconventionnelle)...

A titre subsidiaire Tissot propose, d'une part, une expertise devant être confiée à trois experts et, d'autre part, des enquêtes destinées à établir les faits offerts en preuve...

7. La défenderesse soutient, en substance, ce qui suit:

– Le brevet ne respecte pas la règle posée par l'art. 50 al. 1 L.B.I.; ni la description, ni les dessins nécessaires à son intelligence ne décrivent ou représentent une chaîne en damier, terme qui, aux yeux des gens du métier, signifie le "décor obtenu par juxtaposition de petites surfaces de formes semblables et de teintes différentes". "L'homme du métier" visé par l'art. 50 al. 1 L.B.I. ne peut donc, en partant de là, exécuter une chaîne en damier. Déjà pour ce seul motif, le brevet litigieux est donc nul, en vertu de l'art. 26 ch. 3 L.B.I. D'ailleurs lors de l'examen des demandes correspondantes aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon, des corrections significatives ont été apportées aux expressions proposées par Gay. – L'objet du brevet litigieux n'est pas nouveau, n'implique aucun progrès technique et ne présente pas le niveau inventif nécessaire. La défenderesse invoque différentes "antériorités"... Gay conteste naturellement cette argumentation.

8. Les arguments des parties se fondent essentiellement sur les rapports d'expertise que chacune d'elles a versés aux débats...

Ces experts aboutissent à des conclusions opposées, divergeant d'opinion sur la portée des éléments caractéristiques de la revendication et de certaines sous-revendications, ainsi que sur la signification exacte de la description de l'invention.

9. Tout en contestant la qualité pour agir de la défenderesse, au sens de l'art. 28 L.B.I., Gay ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée par Tissot, ni aux questions proposées aux experts. En plaidant, le conseil de la défenderesse a exprimé l'avis que le collègue des experts devrait en tout cas comprendre un spécialiste du Bureau

fédéral de la propriété intellectuelle, avis qui n'a pas été discuté par sa partie adverse.

*Droit:*

A. 1. Il est constant que le for de l'action intentée par Gay, titulaire du brevet litigieux, est, en vertu de l'art 75 litt. a L.B.I., à Genève; la compétence *ratione materiae* de la Cour, juridiction cantonale unique, instituée par l'art. 76 L.B.I., découle de l'art. 37 litt. b L.O.J.

En conséquence la demande est recevable.

2. Il n'est pas contesté que la constatation judiciaire de la nullité d'un brevet, au sens de l'art. 26 L.B.I., peut être requise par la voie d'une demande reconventionnelle (*Troller*, vol. II p. 1174 litt. c; A.T.F. 98 II 328 c. 2; *Blum-Pedrazzini*, vol. II Anm. 26 ad art. 26, p. 185), formée devant la juridiction compétente *ratione materiae* à teneur de l'art. 76 L.B.I.; ces conditions étant remplies, le défendeur reconventionnel étant au surplus domicilié à Genève, la compétence *ratione loci* de la juridiction genevoise, au sens de l'art. 75 litt. b L.B.I., pour connaître de la demande reconventionnelle est évidente.

3. Contrairement à l'argumentation de Gay, Tissot possède la qualité pour agir en nullité.

En effet, il est clair que Tissot, qui vend des montres munies de bracelets en acier, exerce son activité dans un domaine auquel s'étend le brevet de Gay et se trouve avec la société demanderesse dans un rapport de concurrence. En conséquence Tissot justifie d'un "intérêt" au sens de l'art. 28 L.B.I. (*Sem. jud.* 1974 p. 487 ss; *Blum-Pedrazzini* Nachträge zu Art. 28, Anm. 2 A, alinéa 2; *Blum-Pedrazzini* vol. II p. 242; cf. aussi p. 241).

*Troller* (vol. II p. 1160) relève avec raison:

"Wenn das Nichtigkeitsurteil den Kläger von der Sorge zu befreien hat, dass er wegen Rechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen werde oder dass sein Recht infolge des bekämpften Eintrags geschmälert werde, ist das rechtliche Interesse vorhanden".

Il est donc évident que Tissot, recherché judiciairement pour avoir "servilement imité" le brevet dont Gay se prévaut, justifie de ce fait d'un intérêt objectif et subjectif au sens de l'art. 28 L.B.I. et de la doctrine citée, à faire prononcer la nullité du brevet qu'on lui oppose et qui est de nature à limiter sa liberté d'action économique.

B. En ce qui concerne les notions d'invention, de progrès technique, de nouveauté, de niveau inventif et d'homme du métier au sens de la L.B.I., la Cour se réfère à son arrêt publié *Sem. jud.* 1975 p. 493 ss qui résume la doctrine dominante en la matière et les principes dégagés par le Tribunal fédéral.

Depuis lors, la notion de "l'état de la technique" devant être pris en considération pour l'évaluation du niveau inventif et de la nouveauté d'une invention semble être devenue plus incertaine.

Selon la jurisprudence antérieure, le niveau inventif se déterminait en fonction

des connaissances effectives des hommes du métier (A.T.F. 87 II 270; 89 II 111; 94 II 326 c. 3), seule la nouveauté s'appréciant en regard de l'ensemble de l'état de la technique, comprenant des réalisations ou publications antérieures ignorées ou complètement oubliées des techniciens (A.T.F. 94 II 326 c. 3<sup>2</sup>, Troller vol. I p. 214 et 220 - 221 note 151; A.T.F. 94 II 287 c. 4).

Dans l'arrêt publié 95 II 363 c. 5 le Tribunal fédéral a cependant, à propos du niveau inventif, pris en considération un état de la technique déterminé selon des critères objectifs et non pas limité aux connaissances de l'homme du métier.

Contrairement à l'allégation de la défenderesse, A.T.F. 97 II 85 c. 1, qui se borne à définir contrefaçon et imitation d'un brevet, n'aborde pas le problème susvisé.

*Blum-Pedrazzini* (Nachträge ad. art. 7) se demandent si par A.T.F. 95 II 363 le Tribunal fédéral a abandonné sa jurisprudence antérieure et renoncé à la "Aufspaltung des Begriffs des Standes der Technik" – critiquée par Kolle et Blum; ils signalent en outre l'existence d'un arrêt du Tribunal fédéral non publié du 15 décembre 1970 qui semblerait annoncer un changement de jurisprudence et une optique plus conforme à la terminologie adoptée par la Strassburger Übereinkunft du 27 novembre 1963 über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechts.

Il semble raisonnable de considérer que l'ancienne jurisprudence – discutable et discutée – n'a pas été expressément désavouée et qu'en conséquence elle continue dans une certaine mesure à fournir les critères dont les experts peuvent s'inspirer; ceux-ci doivent cependant ne pas oublier qu'une autre optique n'est pas nécessairement exclue, étant observé que le point de vue exprimé dans A.T.F. 95 II 363 a été confirmé par A.T.F. Schwager c. Rieter du 9 octobre 1973, publié in R.S.P.I.D.A. 1974 p. 74 ss not. 81...

D. Il convient de statuer sur la nullité éventuelle du brevet, en regard des moyens soulevés à cet égard par la défenderesse.

Savoir si la description d'une invention répond aux exigences de l'art. 50 al. 1 L.B.I., si un objet breveté est nouveau, s'il constitue un progrès technique et s'il procède d'une idée créatrice, ce sont des questions dont la réponse dépend en premier chef de constatations d'ordre technique.

Les expertises privées produites par les parties sont contradictoires et ne permettent pas à la Cour de se déterminer.

Il s'impose donc de recourir à une expertise judiciaire et de la confier à trois experts, les conditions prévues par l'art. 260 al. 2 L.P.C. n'étant pas remplies.

La défenderesse, à laquelle incombe la fardeau de la preuve (*Troller* I 218, 3e phrase, *Blum-Pedrazzini* Anm. 23 ad. art 26), devra avancer les frais de l'expertise qu'elle a sollicitée (art. 272 L.P.C.).

Quant à la mission des experts, l'on peut se borner à reprendre les questions proposées par la défenderesse qui s'est correctement inspirée de la pratique adoptée en cette matière par l'autorité de céans.

Avec raison Tissot propose de choisir en tout cas un spécialiste du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Sa présence garantira des appréciations fondées sur des critères conformes aux exigences légales.

Quant aux deux autres experts, il sied d'inviter les parties à les proposer, d'un commun accord.

*Par ces motifs, la Cour*

Préparatoirement et sans rien préjuger:

A. Ordonne une expertise technique confiée à trois experts dont l'un sera choisi parmi les spécialistes du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

*PatG Art. 47*

*Verlässt sich der Patentinhaber auf Mahnungen seiner Vertreter, so ist an deren Fristenkontrolle die Forderung zu stellen, dass sie mit der Zuverlässigkeit geführt wird, zu der der Patentinhaber selbst nach Art. 38 Abs. 1 PatV verpflichtet ist.*

*Der Verlust der Löschanzeige bei der Post ist nicht zu vermuten, sondern durch postamtliche Belege nachzuweisen.*

*Der Vertreter durfte nicht leichthin annehmen, der Patentinhaber wolle auf sein Schutzrecht verzichten, sondern er hätte sich durch Rückfrage vergewissern müssen, ob diese seine Annahme tatsächlich zutreffe.*

*Der durch den Lizenzvertrag glaubhaft gemachte Wille des Patentinhabers, das Patent aufrecht zu erhalten, ist kein genügendes Indiz dafür, dass die Fristversäumnis entschuldbaren Umständen zuzuschreiben sei.*

*Si le titulaire du brevet s'en remet aux avis de ses mandataires, il doit être exigé du contrôle assuré par ceux-ci qu'il soit effectué avec la minutie à laquelle est tenue le titulaire du brevet lui-même en vertu de l'art. 38, al. 1 LBI.*

*La perte de l'avis de radiation par la poste ne se présume pas, mais doit bien plutôt être prouvée au moyen de pièces justificatives officielles de l'administration postale.*

*Le mandataire n'avait pas à admettre à la légère que le titulaire du brevet voulait renoncer à la protection juridique conférée par son titre, mais aurait dû s'assurer auprès de celui-ci que tel était bien le cas.*

*Rendue vraisemblable par la conclusion d'un contrat de licence, la volonté du titulaire de maintenir son brevet ne constitue pas un indice suffisant pour imputer la non-observation du délai à des circonstances excusables.*

PMMBL 16 I 42, Verfügung des Amtes vom 18. November 1975 (Aktz.: WE/404).

*PatG Art. 47*

*Der Irrtum der Angestellten des italienischen Zwischenvertreters ist dem Gesuchsteller entgegenzuhalten.*

*Die Tatsache als solche, dass es sich bei ihr um eine fähige, im allgemeinen gewissenhafte Angestellte handelt, entschuldigt den von ihr begangenen Fehler nicht.*

*Dass sie sich mit einem schweizerischen, also einem Patent zu befassen habe, das nicht der für sie üblichen italienischen Gesetzgebung unterstand, hätte sie zu erhöhter Aufmerksamkeit veranlassen müssen; dies umso mehr, als im Schreiben des schweizerischen Vertreters der letzte Tag der zu beachtenden Frist klar und eindeutig angegeben war.*

*Angesichts des Verlustes, den das Erlöschen des Patentes für dessen Inhaber bedeuten kann, erfordert die Mitteilung des für die Wiederherstellung des Patentes letzten Tages besondere Sorgfalt.*

*L'erreur de l'employée du mandataire italien peut être opposée au recourant.*

*Le fait qu'il s'agisse d'une employée compétente et généralement consciencieuse n'excuse pas, en soi, la faute commise par celle-ci. D'avoir affaire à un brevet suisse, de ce fait non soumis à la législation italienne familière à l'employée, aurait dû inciter celle-ci à faire montre d'une attention accrue; cela d'autant plus que le dernier jour du délai à observer figurait de manière claire et sans équivoque dans l'avis expédié par le mandataire suisse.*

*Compte tenu de la perte que peut constituer l'extinction d'un brevet pour son titulaire, la communication du dernier jour utile pour la réintégration du brevet requiert un soin particulier.*

PMMBL 16 I 41, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 27. Oktober 1976 i.S. I. Lancini gegen das Amt.

*PatG Art. 47*

*Die blosse Glaubhaftmachung des Art. 47 Abs. 1 PatG hat nicht den Sinn, den Beweispflichtigen davon zu entbinden, Belege beizubringen, soweit dies zeitlich und sachlich unschwer möglich wäre.*

*Wird ein Brief eingeschrieben versandt, so ist zu vermuten, er sei richtig zugestellt worden. Diese Vermutung kann durch gezielte Nachforschung widerlegt werden. Eine eidesstattliche Erklärung des Inhalts, der vermisste Brief sei bei den Akten des Adressaten nicht auffindbar und die zuständigen Sachbearbeiter erinnerten sich an dessen Eingang nicht, bildet keinen tauglichen Ersatz für ein*

*postalisches Nachforschungsbegehren.*

*Selbst wenn sich die Postdienste verschlechtern haben mögen, so gilt für eingeschriebene Sendungen nach wie vor, dass Verluste eine Ausnahme bilden; und wenn solche auftreten, können sie ermittelt werden.*

*Le simple établissement de la vraisemblance, aux termes de l'article 47, alinéa 1 LBI, ne signifie pas que celui à qui incombe le fardeau de la preuve est dispensé de produire des pièces justificatives, si les circonstances temporelles et matérielles le lui permettent sans difficulté.*

*Une lettre expédiée sous pli recommandé est présumée avoir été acheminée correctement à son destinataire. Cette présomption peut être renversée par une recherche adéquate. Une déclaration formelle selon laquelle, d'une part, ladite lettre est introuvable dans les dossiers du destinataire et, d'autre part, les personnes compétentes en l'espèce ne se souviennent pas l'avoir reçue, ne peut suppléer une demande de recherche postale.*

*Même si les services postaux ont pu perdre en qualité, il n'en reste pas moins que la perte d'envois inscrits constitue toujours une exception qui, le cas échéant, peut être établie.*

PMMBL 16 I 39, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 29. November 1976 i.S. G. Novi gegen das Amt.

*PatV I Art. 50 Abs. 1 und 55 Abs. 3, VwVG Art. 10 Abs. 1 und 31  
Rückgängigmachung der Eintragung einer Änderung in der Person des Patentbewerbers.*

- Befangenheit der beteiligten Beamten verneint.
- Keine unzulässigen Auskünfte erteilt.
- Keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, wenn das Amt eine Partei nur zu jenen gegnerischen Vorbringen anhörte, die es für seinen Entscheid als erheblich erachtete.
- Abänderlichkeit der Verfügungen.
- Kriterien für die Interessenabwägung.
- Eintragung einer Änderung gemäss Art. 50 Abs. 1 PatV.
- Auch bei einer mit beglaubigter Unterschrift versehenen Übertragungserklärung hat das Amt abzuklären, ob die Erklärung den Willen des bisherigen Patentbewerbers offenbare, dass die Patentanmeldung übertragen werde. Eine an eine Bedingung gebundene Übertragungserklärung weist den Übertragungswillen nur dann

*genügend nach, wenn gleichzeitig bescheinigt wird, dass die ausdrücklich erwähnten Bedingungen erfüllt sind. Eigene Erhebungen hierüber sind dem Amt verwehrt.*

- *Das Interesse, im Patentregister wieder den ursprünglichen Patentbewerber erscheinen zu lassen, geht dem Interesse, den zu Unrecht eingetragenen neuen Patentbewerber nicht wieder aus dem Register zu streichen, eindeutig vor.*

*Radiation de l'inscription d'un changement de déposant.*

- *Absence d'opinion préconçue chez les fonctionnaires concernés.*
- *Licéité des renseignements fournis.*
- *Le fait qu'une partie n'a été entendue que sur les seuls allégués de la partie adverse que le Bureau juge importants aux fins de sa décision ne constitue pas une violation du droit d'être entendu.*
- *Révocabilité des décisions administratives.*
- *Critères pris en considération dans la pesée des intérêts.*
- *Inscription d'un changement au sens de l'article 50, alinéa 1 OBI 1.*
- *Le Bureau est tenu de vérifier qu'une déclaration attestant un transfert reflète bien la volonté du déposant inscrit de céder sa demande de brevet, même si cette déclaration est munie d'une signature légalisée. La déclaration d'un transfert conditionnel ne suffit pour prouver la volonté de céder que si la réalisation des conditions stipulées est simultanément établie. Le Bureau n'est pas autorisé à entreprendre des recherches propres à ce sujet.*
- *L'intérêt à faire de nouveau figurer le déposant originaire sur le registre l'emporte nettement sur l'intérêt que possède le déposant subséquent, erronément inscrit, à ne pas être radié.*

PMMBL 16 I 15, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 11. Oktober 1976 i.S. Schweiz. Aluminium AG gegen das Amt.

*Entscheidungen*

A. Am 8. Februar 1975 trug das Eidg. Amt für geistiges Eigentum Josef Hašek als Patentbewerber für eine Offsetdruckplatte ein. Die Schweizerische Aluminium AG verlangte am 21. Oktober 1975, gestützt auf eine Übertragungserklärung Hašeks vom 4. März 1975, dass die Patentanmeldung auf ihren Namen übertragen werde. Diesem Begehren entsprach das Amt am 3. November 1975.

B. Am 25. November 1975 liess Hašek beim Amt anfragen, ob die Übertragungserklärung nicht Bedingungen enthalten habe und, falls dies zutreffe, weshalb die Patentanmeldung gleichwohl übertragen worden sei. Gleichzeitig bat er das Amt

um Auskunft darüber, ob in der zweiten Hälfte des Jahres 1975 zwei Patentgesuche auf seinen Namen oder auf den der Lonza AG, wobei er als Erfinder oder Miterfinder genannt worden wäre, eingereicht worden seien. Am 9. Dezember 1975 fügte er bei, die ihn interessierenden Anmeldungen lauteten vermutlich auf den Namen der Schweizerischen Aluminium AG.

Das Amt bestätigte Hašek am 22. Dezember 1975, die Übertragungserklärung enthalte tatsächlich Bedingungen. Demnach hätte die Patentanmeldung nur übertragen werden dürfen, wenn nachgewiesen worden wäre, dass die Bedingungen erfüllt seien. Das Amt könne in der Sache allerdings erst etwas vorgehen, wenn ihm ein begründeter Antrag vorliege, die Patentanmeldung zurückzuübertragen. Ausserdem erteilte das Amt Hašek die übrigen erwünschten Auskünfte.

Hašek liess darauf dem Amt am 3. März 1976 beantragen, die Übertragung des Patentgesuches rückgängig zu machen. Nachdem das Amt eine Stellungnahme der Schweizerischen Aluminium AG dazu eingeholt hatte, entsprach es dem Antrag Hašeks am 14. Mai 1976.

C. Die Schweizerische Aluminium AG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Begehren, die Verfügung des Amtes für geistiges Eigentum vom 14. Mai 1976 aufzuheben und die Sache an das Amt zurückzuweisen. Das Amt sowie Hašek beantragen, die Beschwerde abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Nach Art. 10 Abs. 1 VwVG müssen Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand treten, wenn sie in der Sache befangen sein könnten. Die Beschwerdeführerin erachtet es als möglich, dass der Beamte, der das Schreiben des Amtes vom 22. Dezember 1975 an Hašek unterzeichnet hatte, auch bei der Vorbereitung oder beim Erlass der angefochtenen Verfügung mitwirkte, oder dass der Beamte, der die angefochtene Verfügung unterzeichnete, bei der Vorbereitung des Schreibens des Amtes vom 22. Dezember 1975 "in irgend einer Form" beteiligt war. Dies würde nach Ansicht der Beschwerdeführerin die Befangenheit dieses Beamten begründen, und zwar auf Grund der allgemein anerkannten Ausstandsgründe des "Bericht"-Annehmens, der Äusserung einer Rechtsansicht vor der Urteileröffnung, der Raterteilung an eine Partei und des Mitwirkens in der Sache an einem Entscheid in unterer Instanz.

Der Beamte, der die angefochtene Verfügung unterzeichnete, konnte zunächst in der Sache nicht schon in unterer Instanz beteiligt gewesen sein, denn sämtliche Handlungen des Amtes waren solche in ein und derselben ersten Instanz. Auch haben Beamte des Amtes nicht in unstatthafter Weise Bericht angenommen und unzulässige Ratschläge erteilt, indem sie die Eingaben Hašeks vom 25. November und 9. Dezember 1975 entgegennahmen und beantworteten. Die Beschwerdeführerin selber sieht im Antwortschreiben eine Stellungnahme des Amtes, nicht einzelner Beamter. Dem Amt konnte aber nicht verwehrt sein, auf Anfrage seine Rechtsansicht zu äussern, und der Hinweis des Amtes, dass es erst auf begründeten

Antrag hin etwas in der Sache unternehmen könne, ist ebensowenig eine verbotene Raterteilung wie die mit einem Entscheid verbundene Rechtsmittelbelehrung.

Das Amt hat entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin Hašek auch keine unzulässigen Auskünfte über den Inhalt des Aktenheftes erteilt. Die Auskünfte waren im Rahmen des Art. 55 Abs. 3 PatV I gehalten, und im übrigen hat das Amt Hašek lediglich angeboten, ihm mitzuteilen, ob *er* bei bestimmten Anmeldungen als Erfinder genannt sei. Ausserdem würde es noch nicht Befangenheit eines Beamten begründen, wenn er einer Partei unzulässige Akteneinsicht gewährt hätte.

2. Weiter sieht sich die Beschwerdeführerin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem das Amt sie nur zu einem von drei Vorbringen der Gegenpartei habe Stellung nehmen lassen.

Das Amt war indessen nur gehalten, sie zu jenen gegenerischen Vorbringen anzuhören, die es für seinen Entscheid als erheblich erachtete. Das hat es getan.

Es legte der Beschwerdeführerin einleitend den Sachverhalt dar und teilte ihr mit, Hašek verlange, dass die Übertragung der Anmeldung rückgängig gemacht werde, weil die in der Übertragungserklärung erwähnte Bedingung nicht erfüllt worden sei. Das Amt gab der Beschwerdeführerin damit alles für seinen Entscheid Wesentliche zu wissen. Es brauchte die Beschwerdeführerin nicht zu unterrichten, dass Hasek sie für den Eintritt der Bedingung als beweispflichtig hielt, und dass er die Ansicht äusserte, dieser Beweis würde nicht erbracht werden können. Die Frage der Beweislast war für das Amt jedenfalls solange unerheblich, als die Beschwerdeführerin nicht geltend machte, die Bedingungen seien erfüllt.

3. Zu Unrecht spricht die Beschwerdeführerin dem Amt auch die Befugnis ab, seine Übertragungsverfügung rückgängig zu machen.

Verwaltungsbehörden können eine fehlerhafte Verfügung in Wiedererwägung ziehen, widerrufen und durch eine neue ersetzen, auch wenn die ursprüngliche unangefochten blieb. In einem laufenden Beschwerdeverfahren kann es die Verwaltungsbehörde sogar bis zu ihrer Vernehmlassung tun (Art. 58 VwVG; BGE 99 Ib 340 und 342; Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2. Aufl., S. 111). Mangels anderer Vorschriften ist für den Widerruf jene Behörde zuständig, die die erste Verfügung erliess, hier demnach das Amt (BGE 99 Ib 342).

4. Nach der Rechtsprechung entspricht es der Eigenart des öffentlichen Rechtes und der öffentlichen Interessen, dass ein der Rechtsordnung nicht entsprechender Verwaltungsakt nicht unabänderlich sei. Andererseits kann es die Rechtssicherheit erheischen, dass eine formell rechtskräftige Verfügungsverfügung nicht nachträglich in Frage gestellt werde. Ob eine materiell rechtswidrige Verfügung zurückgenommen oder abgeändert werden darf, hängt, soweit nicht positive Vorschriften bestehen, von einer Abwägung der Interessen ab, einerseits an der Verwirklichung des objektiven Rechtes, andererseits an der Vermeidung von Rechtsunsicherheit (BGE 91 I 95). Das Interesse der Rechtssicherheit überwiegt insbesondere dann, wenn der Verwaltungsakt subjektive Rechte begründete oder

dem Entscheid ein kontradiktorisch geführtes Ermittlungsverfahren vorabging, das das öffentliche Interesse unter allen Gesichtspunkten zu prüfen und gegen entgegenstehende private Interessen abzuwägen erlaubte, oder wenn schliesslich der einzelne von einem ihm verliehenen Recht bereits Gebrauch gemacht hat (BGE 99 Ib 340).

a) Nach Art. 50 Abs. 1 PatV I werden Änderungen in der Person des Patentbewerbers im Patentgesuchsregister eingetragen, wenn sie durch eine mit beglaubigter Unterschrift versehene Erklärung des bisherigen Patentbewerbers oder durch eine genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden.

Unzutreffend ist die Ansicht der Beschwerdeführerin, eine mit beglaubigter Unterschrift versehene Erklärung des bisherigen Patentbewerbers gebe schlechthin Anspruch auf einen Registereintrag und das Amt dürfe nichts weiter prüfen. Sicher hat es abzuklären, ob die Erklärung den Willen des bisherigen Patentbewerbers offenbare, dass die Patentanmeldung übertragen werde. Hašeks Übertragungserklärung ist an Bedingungen gebunden. Sie hätte daher seinen Übertragungswillen nur dann genügend nachgewiesen, wenn gleichzeitig bescheinigt worden wäre, dass die ausdrücklich erwähnten Bedingungen erfüllt seien. Eine solche zusätzliche Bescheinigung hätte keiner besonderen Form bedurft, aber vom neuen Patentbewerber beigebracht werden müssen. Eigene Erhebungen darüber waren dem Amt verwehrt. Ohne Bescheinigung hätte es das Patentgesuch nicht übertragen dürfen; allenfalls hätte es die Beschwerdeführerin auffordern sollen, eine solche Bescheinigung beizubringen. Indessen hat das Amt zunächst übersehen, dass die Übertragungserklärung Hašeks Bedingungen enthielt. Jedenfalls hat es keine Erfüllungsbestätigung verlangt. Die Änderung des Registereintrages durch das Amt entbehrte demnach einer gültigen Rechtsgrundlage. Der Mangel wurde auch nachträglich nicht behoben. Hašek macht geltend, die Bedingungen seien bis anhin nicht erfüllt worden und die Beschwerdeführerin bestreitet dies nicht. Das Amt machte seine Übertragungsverfügung rückgängig, um das objektive Recht zu verwirklichen. Es hat sich nicht von einer blossen Sinnesänderung leiten lassen, wie ihm das die Beschwerdeführerin unterstellt.

b) Ein überwiegendes Rechtssicherheitsinteresse stand der Anordnung des Amtes, seine objektiv unrechtmässige Verfügung rückgängig zu machen, nicht entgegen.

Der Eintrag in das Patentgesuchsregister wirkt nur deklaratorisch. Dieses Register ist nicht öffentlich und beweiskräftig gemäss Art. 9 ZGB (BGE 100 Ib 130). Die Übertragungsverfügung ging auch nicht aus einem kontradiktorischen Ermittlungsverfahren hervor, sondern beruhte auf einem einseitigen Antrag der neuen Patentbewerberin. Der Eintrag im Patentgesuchsregister verleiht sodann dem Bewerber nur gewisse Eigenschaften und Befugnisse für das Anmeldeverfahren, nicht subjektive Rechte. Wenn die Beschwerdeführerin die Beschreibung des Patentgesuches neu unterzeichnete und dem Amt wieder einreichte, hat sie eher eine Pflicht erfüllt als von einem Recht Gebrauch gemacht. Jedenfalls kann wegen dieser Handlung allein die Rechtssicherheit nicht verletzt sein, wenn die nicht

rechtmässige Übertragung der Patentanmeldung wieder rückgängig gemacht wird. Schliesslich beeinflussen die Auswirkungen des Eintrages im Patentgesuchsregister auf die die Parteirollen und die Beweislast in einem allfälligen Zivilprozess die Rechtssicherheit nicht (BGE 99 Ib 341).

Das Interesse, im Patengesuchsregister wieder den ursprünglichen Patentbewerber erscheinen zu lassen, geht dem Interesse, den zu Unrecht eingetragenen neuen Patentbewerber nicht wieder aus dem Patentgesuchsregister zu streichen, eindeutig hervor. Das Amt hat daher zu Recht die Übertragung der Patentanmeldung rückgängig gemacht.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. ....

*PatG Art. 75 Abs. 1 lit. b*

*Der in dieser Bestimmung vorgesehene Gerichtsstand am Geschäftssitz des Vertreters hängt ausschliesslich von der Eintragung im Patentregister, nicht von der tatsächlichen Vertreterereignschaft des Eingetragenen ab.*

*Das gilt selbst dann, wenn der Kläger weiss, dass der Eingetragene nicht mehr Vertreter des Beklagten ist.*

*Le for au lieu d'activité du mandataire prévu dans cette disposition dépend exclusivement de l'inscription au registre, non de la réalité de la qualité de mandataire de la personne inscrite.*

*C'est le cas même lorsque le demandeur sait que la personne inscrite n'est plus mandataire du défendeur.*

BGE 103 II 64 und Praxis 66, S. 332, SJZ 73, S. 307 (Urteil des Handelsgerichtes) sowie BIZR 75, S. 239 (Urteil des Handelsgerichtes), Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. April 1977 i.S. General Electric Company gegen De Beers Industrial Diamond Division Ltd.

A. Die Firma de Beers Industrial Diamond Division (Proprietary) Ltd. klagte am 6. Oktober 1976 gegen die in den Vereinigten Staaten von Amerika niedergelassene General Electric Company beim Handelsgericht des Kantons Zürich auf Nichtigerklärung der Schweizerpatente Nr. 453 315, 506 438, 517 561 und 554 209 und auf Feststellung, dass die Klägerin das letztgenannte Patent nicht verletze. Gleichzeitig stellte sie beim Friedensrichteramt der Stadt Zürich das Begehren um Durchführung des Sühneverfahrens. Sie hielt den Gerichtsstand Zürich für gegeben, weil am 6. Oktober 1976 bezüglich aller vier Patente der in Zürich als Patentanwalt tätige A. als Vertreter der Inhaberin im Patentregister eingetragen war.

Am 20. Oktober 1976 teilte A. der Klägerin mit, er habe sich entschlossen,

die Vertretung für die vier Patente niederzulegen. Die gleiche Mitteilung machte er am 21. Oktober 1976 dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum. Er ersuchte es, ihn unverzüglich im Register zu streichen, und teilte ihm mit, Rechtsanwalt B. in Bern werde dem Amt die Übernahme der Vertretung anzeigen. Am 22. Oktober gab er dem Friedensrichter bekannt, dass er die Patentinhaberin nicht mehr vertrete, die Gerichte des Kantons Zürich folglich nicht mehr zuständig seien und er zum Sühneversuch vom 26. Oktober nicht erscheinen werde.

Am 28. Oktober 1976 reichte die Klägerin dem Handelsgericht die Weisung ein.

Das Amt für geistiges Eigentum registrierte den Verzicht des A. am 4. November 1976.

B. Am 8. Dezember 1976 bestritt der neue Patentvertreter der Beklagten, der seinen Geschäftssitz in Bern hat, den Gerichtsstand Zürich.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Einrede durch Vorentscheid vom 8. Februar 1977 ab. Es hält sich gemäss Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG für zuständig, weil am 28. Oktober 1976, als nach kantonalem Prozessrecht die Klage durch Einreichung der Weisung hängig wurde, noch A. als Vertreter der Beklagten im Patentregister eingetragen war und nichts darauf ankomme, dass der Vertreter der Klägerin schon vor diesem Tage vom Rücktritt des A. Kenntnis erhalten hat.

C. Die Beklagte hat gegen den Entscheid des Handelsgerichtes rechtzeitig die Berufung erklärt. Sie beantragt, ihn aufzuheben und das Handelsgericht örtlich unzuständig zu erklären.

Sie macht geltend, die Eintragung des Vertreters des Patentinhabers wirke wie jede nicht mit der Patenterteilung zusammenhängende Eintragung in das Patentregister nur deklarativ und diene dem Beweise. Sie begründe den Gerichtsstand des Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG daher nur für den gutgläubigen Kläger, nicht auch für jenen, der wisse, dass der Eingetragene nicht mehr Vertreter sei.

#### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Nach Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG ist zur Beurteilung der im Patentgesetz vorgesehenen Klagen Dritter gegen den Patentinhaber der Richter am Wohnsitz des Beklagten zuständig; liegt dieser Ort nicht in der Schweiz, so ist der Richter am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, wenn die Vertreterbestellung im Register gelöscht ist, am Sitz des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum zuständig.

Diese Bestimmung lässt schon nach ihrem Wortlaut, auch dem französischen und dem italienischen, nicht daran zweifeln, dass der Gerichtsstand des Geschäftssitzes des Vertreters ausschliesslich von der Eintragung im Patentregister, nicht von der tatsächlichen Vertretereneigenschaft des Eingetragenen abhängt. Denn dieser Gerichtsstand wird erst dann durch jenen am Sitz des Amtes für geistiges Eigentum abgelöst, "wenn die Vertreterbestellung im Register gelöscht ist". Würde schon das Ende des Vertreterverhältnisses den Gerichtsstand am Geschäftssitz des Vertreters hinfällig machen, so entstünde eine zeitliche Lücke, in welcher der Patentinhaber ohne schweizerischen Wohnsitz in der Schweiz nicht belangt

werden könnte. Wenn die Eintragung von Anfang an materiell unrichtig ist, bestände überhaupt kein schweizerischer Gerichtsstand, bis ein Vertreter registriert würde, der dies wirklich ist. Das wäre unerträglich.

Die Entstehungsgeschichte der Bestimmung zeigt denn auch einwandfrei, dass der Wortlaut dem Willen der Bundesversammlung entspricht. Im Entwurf des Bundesrates (BBl 1950 I 1102) lautet die Bestimmung in Art. 95 Abs. 1 lit. b wie folgt:

“Liegt dieser Ort nicht in der Schweiz, so ist der Richter am Geschäftssitz des Vertreters oder, wenn kein Vertreter bestellt ist, am Sitz des Amtes für geistiges Eigentum zuständig”.

Der Nationalrat nahm diese Fassung zunächst ohne Erörterungen an (Sten. Bull. 1952 N 441). Die Kommission des Ständerates schlug den Wortlaut vor, der Gesetz geworden ist. Ihr Berichterstatter Schoch führte aus, wer in der Schweiz keinen Wohnsitz habe, könne die Erteilung eines Patentes nur beantragen und die Rechte aus dem Patent nur geltend machen, wenn er einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter habe. Der Gerichtsstand am Geschäftssitz dieses Vertreters solle solange gegeben sein, als der Vertreter im Register noch eingetragen ist. Der Ständerat stimmte der Kommission ohne Diskussion zu (Sten. Bull. 1953 S 395 f.). Im Nationalrat drang hierauf diese Auffassung, wie aus den Ausführungen seiner Berichterstatter Perrin und Huber erhellt, ebenfalls ohne weitere Aussprache durch (Sten. Bull. 1953 N 745).

2. Gegen den klaren Sinn des Gesetzes vermag der Einwand der Beklagten, es hange vom Zufall und der Arbeitslast des Amtes für geistiges Eigentum ab, wie rasch eine begehrte Löschung eines Vertreters vollzogen werde, nicht aufzukommen. Das Interesse des Klägers an der lückenlosen Möglichkeit, in der Schweiz klagen zu können, hat mehr Gewicht als der Wunsch des Beklagten, sich einem solchen Gerichtsstand durch die Beendigung des Vertreterverhältnisses zu entziehen und damit die Belangung zu erschweren. Daran ändert auch die Auffassung der Beklagten nichts, durch die Verzögerung der Löschung des Vertreterverhältnisses würde der “passivlegitimierte Vertreter festgenagelt”, das heisst der “materiell richtige Vertreter” müsste sich wegen der zufällig verzögerten Löschung am Gerichtsstand seines Vorgängers einlassen. Passiv legitimiert ist nicht der Vertreter, sondern der Patentinhaber. Dass dieser sich am Geschäftssitz des früheren, aber noch immer eingetragenen Vertreters zu verantworten hat, ist nicht unbillig. Unhaltbar wäre es dagegen, wenn dem Beklagten ermöglicht würde, kurz vor der Rechtshängigkeit der Klage durch einmalige oder wiederholte Auswechslung des Vertreters den Gerichtsstand zu verschieben und damit dem Kläger die Verfolgung zu erschweren oder zu verunmöglichen. Interessen des eingetragenen oder des wirklichen Vertreters stehen überhaupt nicht auf dem Spiel; niemand braucht sich gegen seinen Willen als Vertreter mit dem Prozess zu befassen.

Bleibt es somit dabei, dass das Gesetz den in Frage stehenden Gerichtsstand vom Eintrag des Vertreters, nicht von dessen wirklichen Vertreterereigenschaft abhängen lässt, so kann dahingestellt bleiben, welche Wirkung der Eintrag im übrigen

hat. Auf die Argumente, welche die Beklagte auf Art. 33 PatG, das Handelsregisterrecht und das Schrifttum über die Bedeutung von Einträgen nach dem deutschen Patentgesetz stützt, um darzutun, dass die Eintragung eines Vertreters in das schweizerische Patentregister nur deklarativ wirke und dem Beweis diene, braucht daher nicht eingegangen zu werden. Die Beklagte verkennt, dass hinsichtlich des Gerichtsstandes die Eintragung nach dem klaren Willen des Gesetzes konstitutiv wirkt.

3. Da nach Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG die Eintragung des Vertreterverhältnisses, nicht dieses selbst, den Gerichtsstand begründet, muss dieser auch unabhängig vom Wissen des Klägers über das wirkliche Verhältnis bestehen. Auch sachlich rechtfertigt es sich nicht, eine Ausnahme von der gesetzlichen Regelung dann zu machen, wenn der Kläger weiss, dass der Eingetragene nicht mehr Vertreter des Beklagten ist. Weder die Eintragung des Vertreters in das Patentregister noch der an sie geknüpfte Gerichtsstand dienen dem Schutze gutgläubiger Kläger. Auf die Eintragung statt auf das tatsächliche Vertretungsverhältnis wird nur aus praktischen Überlegungen abgestellt. Es soll – vom Kläger, aber auch vom Beklagten und vom Richter – einfach und zuverlässig festgestellt werden können, wo sich der Gerichtsstand befindet. Wäre im einzelnen Falle zu untersuchen, ob der Eintrag im Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage mit den Tatsachen übereinstimmte und ob der Kläger vor seiner Unrichtigkeit Kenntnis hatte, so würden Streitigkeiten um den Gerichtsstand Vorschub geleistet und die materielle Beurteilung der Sache verzögert. Auch bliebe es dem Beklagten möglich, die Rechtsverfolgung trödlerisch zu erschweren. Er brauchte dem Kläger nur kurz vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit jeweils mitzuteilen, dass er den Vertreter gewechselt oder überhaupt keinen Vertreter mehr habe.

*Blum-Pedrazzini* (Das schweizerische Patentrecht, Art. 75 Anm. 4 lit. d), auf die sich die Beklagte beruft, stellen sich denn auch nicht klar auf den Standpunkt – geschweige denn, dass sie ihn begründen würden –, der Gerichtsstand am Geschäftssitz des eingetragenen Vertreters stehe nur dem gutgläubigen Kläger zur Verfügung. Sie sagen zwar, wenn ein Vertreter noch eingetragen, aber nicht mehr berechtigt sei, könne dieser Umstand dem gutgläubigen Kläger nicht mit zerstörender Wirkung bezüglich des Gerichtsstandes entgegengehalten werden. Sie fügen aber bei, das Gesetz knüpfe nämlich den Gerichtsstand am Sitze des Patentamtes an die Löschung der Vertreterstellung im Register und drücke damit die Unerheblichkeit des Bestehens des eigentlichen inneren Vertreterverhältnisses für die Gerichtsstandsfrage aus. Abschliessend schreiben sie, es liege übrigens auf der Hand, dass schon aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Beklagte dem Kläger die fehlende Vertreter Eigenschaft des Eingetragenen nicht entgegenhalten könne, “mindestens” wenn der Kläger gutgläubig sei.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Februar 1977 bestätigt.

## II. Muster- und Modellrecht

### III. Markenrecht

*MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2*

*Bei der Erneuerung hat das Amt die Marke erneut auf ihre Schutzfähigkeit zu überprüfen.*

*Die Marke "BANQUET" weist nicht ausschliesslich auf Nahrungsmittel hin und ist deshalb für Nahrungsmittel zulässig.*

*En cas de renouvellement de l'enregistrement, le Bureau doit vérifier à nouveau si la marque peut être l'objet d'une protection légale. La Marque "BANQUET" ne désigne pas exclusivement des aliments; elle doit dès lors être admise, s'agissant d'aliments.*

BGE 103 I b 16 und PMMBI 16 I 48, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. April 1977 i.S. McCormick & Company Incorporated gegen das Amt.

Die McCormick & Company Incorporated hat am 20. März 1956 unter der Nummer 161 293 eine kombinierte Wort-/Bildmarke, bestehend aus dem Wort "BANQUET" und der Darstellung einer Kerze als zusätzliches Bildelement, in das schweizerische Markenregister eintragen lassen. Das Zeichen ist hinterlegt für Nahrungsmittel und Nahrungsmittelzusätze, Gewürze, Würzen, Nahrungsmittel-essenzen und Nahrungsmittelaromen, Kaffee, Tee und Nahrungsmittelfarben, aber auch für Insektizide und Desinfektionsmittel, Leime und Klebstoffe.

Am 12. März 1976 stellte die McCormick & Company Incorporated beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das Gesuch um Erneuerung der Marke Nr. 161 293 samt unveränderter Warenliste. Das Amt teilte hierauf der Beschwerdeführerin am 6. April 1976 mit, "BANQUET" sei eine auf der Hand liegende beschreibende Angabe über den Verwendungszweck der betreffenden Erzeugnisse und deshalb an sich nicht eintragungsfähig. Es sei nur dann bereit, die Eintragung zu erneuern, wenn die Gesuchstellerin den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch langen und ununterbrochenen Gebrauch erbringe. Die Angaben "Insektizide und Desinfektionsmittel, Leime und Klebstoffe" müssten aber auf jeden Fall aus der Warenliste gestrichen werden. Mit Schreiben vom 2. Juli 1976 erklärt sich die Gesuchstellerin bereit, auf den Schutz für diese Erzeugnisse zu verzichten, bestand aber im übrigen auf der Erneuerung der Marke. Am 28. Juli 1976 verlangte das Amt von der Gesuchstellerin nochmals, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen, worauf diese das Amt ersuchte, eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. Mit Verfügung vom 5. Januar 1977 wies das Amt das Gesuch zurück.

Gegen die Verfügung des Amtes hat die McCormick & Company Incorporated beim Bundesgericht rechtzeitig Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben, mit der sie beantragt, die Eintragung der Marke Nr. 161 293 zur Erneuerung zuzulassen. Das Amt beantragt Abweisung der Beschwerde.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Erneuerung der Eintragung einer Marke unterliegt nach Art. 8 Abs. 2 MSchG den gleichen Förmlichkeiten wie eine erste Eintragung. Das Amt hat dabei die Marke erneut auf ihre Schutzfähigkeit zu überprüfen.

Marken, die als wesentlichen Bestandteil ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen enthalten, geniessen den Markenschutz nicht; ihre Eintragung ist zu verweigern (Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Das gilt namentlich auch für Wörter, die in einem so engen Zusammenhang zur Ware stehen, dass sie unmittelbar auf deren Herkunft, Zweckbestimmung oder Eigenschaften hinweisen, also Sachbezeichnungen sind und als solche die erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht besitzen. Ein solcher Hinweis liegt dann vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang mit der Ware steht, dass sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigenschaft oder auf die Beschaffenheit schliessen lässt. Trifft dies zu, so taugt die Marke nicht zur Unterscheidung und ist folglich nicht schutzfähig (BGE 101 Ib 16 E. 2, 100 Ib 251 E. 1, 99 II 402 E. I a mit Hinweisen).

2. Insofern das Amt die Marke in bezug auf Insektizide, Desinfektionsmittel, Leime und Klebstoffe nicht zugelassen hat, ficht die Beschwerdeführerin dies nicht an, weshalb es in diesen Punkten mit der angefochtenen Verfügung sein Bewenden haben muss.

3. Das Amt ist der Auffassung, entscheidend sei, dass das Wort “BANQUET” der französische Ausdruck für ein Festmahl ist. Da die Marke für Nahrungsmittel bestimmt sei und damit für Waren, die bei einem Bankett aufgetragen werden können, weise die Bezeichnung “BANQUET” auf einen möglichen Verwendungszweck hin. Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, dass bei Banketten nicht nur das Essen, sondern ebenso der gesellschaftliche Anlass im Mittelpunkt stehe. In der Tat handelt es sich bei einem Bankett um ein Festessen mit einer Fülle von Speisen, das aber in aller Regel aus einem bestimmten gesellschaftlichen Anlass gegeben wird. Undenkbar ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ein Bankett, das nur in einem kleinen Kreise stattfinden soll. Daraus ergibt sich aber auch, dass für Bankette ein ganz bestimmter festlicher Rahmen die Regel ist. Die Bezeichnung “BANQUET” weist somit keineswegs ausschliesslich auf Nahrungsmittel hin; ebenso könnte man bei einer Marke “BANQUET” an Gläser, Porzellan, Tischtücher, Kerzenständer usw. denken. Verhält es sich so, dann kann nicht gesagt werden, dass bei mit “BANQUET” bezeichneten Nahrungsmitteln ohne Gedankenarbeit auf ihre Zweckbestimmung geschlossen werden könnte. Eine unmittelbare Beschreibung dieser Zweckbestimmung liegt nicht vor, was aber Voraussetzung dafür wäre, die Marke gestützt auf Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG nicht

zuzulassen. Wohl ist nicht zu bestreiten, dass in der Bezeichnung “BANQUET” eine Anspielung darauf enthalten ist, dass die gekennzeichneten Nahrungsmittel besonders dazu geeignet sein könnten, bei aussergewöhnlichen Anlässen Verwendung zu finden. Eine blossе Anspielung genügt aber noch nicht, um die Bezeichnung als Gemeingut erscheinen zu lassen (BGE 100 Ib 251 E. 1, 97 I 82 E. 1). Die Marke, für welche die Beschwerdeführerin die Erneuerung begehrt, ist überdies mit der Darstellung einer Kerze verbunden. Diesem Umstand kommt vorliegend eine gewisse Bedeutung zu, wird doch durch diese Abbildung gerade nicht auf Nahrungsmittel hingewiesen. Die Kerze steht vielmehr als Symbol für einen festlichen Anlass und deutet in keiner Weise an, dass bei einer solchen Gelegenheit besondere Speisen und Getränke aufgetragen werden. Als kombinierte Wort-/Bildmarke ist das Zeichen jedenfalls schutzfähig. Daher spielt es keine Rolle mehr, ob die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Marke nachweisen kann oder nicht.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 5. Januar 1977 aufgehoben und die Marke Nr 161 293 zur Erneuerung zugelassen für: Nahrungsmittel und Nahrungsmittelzusätze, Gewürze, Würzen, Nahrungsmittelessenzen und -aroma, Kaffee, Tee, Nahrungsmittel-Farben.

*MSchG Art. 6 und 24*

*Buchstabengruppen besitzen jedenfalls dann die für eine Marke geforderte Unterscheidungskraft, wenn sie infolge des Wechsels von Vokalen und Konsonanten wie Phantasieworte ausgesprochen werden und sich als solche im Verkehr durchgesetzt haben. Diese Voraussetzungen sind bei der Marke BBC erfüllt.*

*Aufgrund der Aussprache der im Streitliegenden Marken BBC bzw. BBT wie Phantasieworte als “Bebecе” bzw. “Bebetе” und aufgrund des Schriftbildes ist auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu schliessen.*

*Zum Verwirkungseinwand.*

*Les groupes de lettres ont toujours le caractère distinctif exigé par la loi lorsque, par suite de l’alternance de voyelles et de consonnes, ils se prononcent comme des mots fantaisistes et sont admis comme tels dans la conversation. Ces conditions sont remplies en ce qui concerne la marque BBC.*

*Du fait que les marques litigieuses BBC et BBT se prononcent respectivement “Bébécé” et “Bébété”, mots fantaisistes, et compte tenu de leur présentation typographique, il faut admettre que le risque de les confondre existe.*

*Exception de prescription.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 12. September 1973 i.S. Brown, Boveri & Co. AG gegen Anciens Etablissements Barbier, Bénard et Turenne (mitgeteilt von BBC).

*Aus den Erwägungen:*

4. Im vorliegenden Prozess wird die Feststellung der Nichtigkeit einer Marke verlangt. Es handelt sich um eine negative Feststellungsklage. Nach einem allgemeinen Grundsatz des Prozessrechtes muss der Kläger im Feststellungsprozess ein Rechtsschutzinteresse für seine Begehren nachweisen. Es ist deshalb vorab zu prüfen, ob der Klägerin für ihr Begehren ein solches Rechtsschutzinteresse zugestanden werden kann.

Die Klägerin behauptet im vorliegenden Fall, die Beklagte habe eine Marke hinterlegt, die mit der ihrigen verwechselbar und deshalb nichtig sei. Dringt sie mit dieser Behauptung durch, so kann sie auf Grund des Urteils die Löschung der Marke der Beklagten verlangen. Dadurch würde die Beklagte den besonderen markenrechtlichen Schutz für das Gebiet der Schweiz verlieren, was andererseits eine Erweiterung des Schutzbereiches der Marke der Klägerin mit sich brächte. Dass diese daran ein wirtschaftliches Interesse hat, liegt auf der Hand.

Die Beklagte ist der Ansicht, die Klägerin hätte in vorliegendem Fall jedes rechtliche Interesse verloren, weil während langjähriger Koexistenz der beiden Marken nie eine Verwechslung stattgefunden habe. Selbst wenn diese schwer zu beweisende Tatsache zutreffen sollte, kann dem nicht gefolgt werden, denn jede zu erwartende Ausdehnung des Produktionsbereiches auf markenmässig gleichartige Produkte bringt unter Umständen neue Abnehmerkreise und damit die Gefahr zukünftiger Verwechslungen mit sich. Die Klägerin ist zweifellos interessiert, solches zu verhindern. Ein Rechtsschutzinteresse, das als Prozessvoraussetzung unabhängig von der materiellen Begründetheit der Klage ist, kann der Klägerin aus diesen Gründen nicht abgesprochen werden.

5. Bei den umstrittenen Zeichen handelt es sich in beiden Fällen um Buchstabengruppen. Nach schweizerischer Rechtsprechung und Lehre besitzen Buchstabengruppen in der Regel die für eine Marke geforderte Unterscheidungskraft (vgl. H. David, Komm. zum MSchG, 2. Aufl., N 25 zu Art. 3; A. Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., S. 366; BGE 52 II 303). Insbesondere sind solche Zeichen dann individualisierungsfähig, wenn sie infolge des Wechsels von Vokalen und Konsonanten wie Phantasieworte ausgesprochen werden und sich als solche im Verkehr durchgesetzt haben. (vgl. A. Troller, a.a.O. S. 367). Dies trifft für beide der in Frage stehenden Marken zu. Ihre Schutzfähigkeit muss deshalb grundsätzlich anerkannt werden.

Der Beklagten ist prinzipiell zuzustimmen, wenn sie davon ausgeht, dass Buchstabengruppen regelmässig schwache Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit sind,

so dass schon kleine Abweichungen genügen, um die unzulässige Verwechslungsgefahr zu vermeiden (vgl. A. Troller, a.a.O., S. 294; H. David, a.a.O. N 20 zu Art. 1). Sie übersieht aber, dass die Klägerin in ihrer Branche eines der führenden Unternehmen in der Schweiz ist, mit einem umfangreichen Geschäftsbetrieb im In- und Ausland. Die seit über 60 Jahren bestehende Marke BBC hat sich dementsprechend zumindest in der Schweiz im Verkehr allgemein durchgesetzt und dadurch die volle Unterscheidungskraft erworben (vgl. BGE 90 II 259). Bezüglich der Frage der Verwechslungsgefahr sind deshalb im vorliegenden Fall die allgemeinen Grundsätze ohne Einschränkungen anwendbar.

6. Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass die Klägerin die Marke BBC erstmals 1919 für das Gebiet der Schweiz hinterlegte. Die letzte Erneuerung mit dem erweiterten Warenverzeichnis datiert vom 1.2.1960. Die Beklagte hinterlegte die Marke BBT mit den beiden Querstrichen am 19.11./16.12.1968 im internationalen Markenregister.

Gemäss Art. 5 MSchG hat die Klägerin demnach die Vermutung des Erstgebrauchs für sich. Der Gegenbeweis wurde von der Beklagten nicht erbracht. Diese behauptet lediglich, sie hätte ihre Marke bereits 1930, also nach der ersten Eintragung des Zeichens BBC, markenmässig in der Schweiz gebraucht. Aus diesen Gründen ist die Klägerin als am Zeichen BBC Berechtigte anzusehen, was ihr unter anderem das Recht gibt, sich dem Gebrauch verwechselbarer Marken zu widersetzen.

7. Gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchG gilt das Erfordernis, dass sich eine jüngere Marke hinreichend von der älteren unterscheiden muss, dann nicht, wenn die beiden Marken für Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach gänzlich voneinander abweichen. Es muss also untersucht werden, ob die Parteien gleichartige Waren im Sinne dieser Bestimmung herstellen; denn nur in diesem Falle ist die jüngere verwechselbare Marke auch nichtig. Markenrechtlich relevante Warenähnlichkeit liegt nach ständiger Praxis des Bundesgerichts dann vor, wenn der Abnehmer die Produkte des Inhabers des jüngeren Zeichens unter Umständen auch dem Inhaber des älteren Zeichens zuschreibt (vgl. BGE 65 II 207, 62 II 64, 56 II 405).

Im vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass sich die Warenverzeichnisse der Parteien zum Teil decken. Das Warenverzeichnis für die Marke BBC umfasst u.a.: “Elektrische Maschinen und deren Bestandteile, ..., elektrische Apparate, ..., Messinstrumente, ..., elektrische Heizvorrichtungen, elektrisch geheizte Dampfkessel, Dampfkessel mit Druckfeuerung und deren Bestandteile, ..., Kältemaschinen und Zubehör, ..., Ventilatoren, ..., Rohrleitungen, ...”

Das Verzeichnis der im Jahre 1965 hinterlegten Marke BBC mit darunter gesetztem Schriftzug Brown Boveri führt auch noch auf: “... Schiffsbeleuchtungsanlagen, ..., Sendeanlagen für Schiffs- und Küstenfunkstationen, ..., Apparate für Materialprüfung und physikalische Forschung sowie für medizinische Zwecke ...”

Das mit der Marke BBT der Beklagten hinterlegte Verzeichnis bezieht sich u.a. auf Apparate und Instrumente für die Wissenschaft, für die Schifffahrt, auf elektri-

sche und elektronische Apparate, Messinstrumente, auf medizinische Instrumente und Apparate, auf Beleuchtungs- und Heizungsanlagen, auf Anlagen zum Zweck der Dampf- und Kälteerzeugung, sowie auf Ventilatoren und Anlagen zum Zweck der Wasserverteilung.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass es sich bei den Abnehmern meistens um Fachleute handelt, sind bei diesem Sachverhalt Irrtümer über die Herkunft des einen oder anderen der aufgeführten Produkte sicher nicht auszuschliessen. Was die geringfügigen Abweichungen in der Warenliste der Beklagten gegenüber derjenigen der Klägerin anbelangt, sind sie unbeachtlich.

Denn es muss berücksichtigt werden, dass die Klägerin ein Grossunternehmen ist, dem die Aufnahme der Produktion von vielen Erzeugnissen des Maschinen- und Apparatebaus technisch und organisatorisch jederzeit möglich ist, und dass ihr dies von der Abnehmerschaft in der Schweiz auch zugetraut wird. Die Erzeugnisse der Parteien sind deshalb nicht als gänzlich verschieden im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG zu bezeichnen.

8. Für die Frage, ob die jüngere Marke mit der älteren Marke des Herstellers gleichartiger Produkte verwechselbar sei, ist nach schweizerischer Praxis auf den Gesamteindruck der beiden Zeichen abzustellen (vgl. BGE 93 II 260, 88 II 378, 78 II 381 und dort zitierte Entscheide). Primär massgebend ist dabei nach BGE 82 II 542 der akustische Eindruck, weil er im allgemeinen besser im Gedächtnis des Abnehmers haften bleibt.

Wie erwähnt werden im vorliegenden Fall die beiden Marken wie Phantasieworte als “Bebece” bzw. “Bebete” ausgesprochen. Dass es sich bei beiden Marken um die Abkürzung des Firmennamens handelt ist unbeachtlich, denn es ist unzutreffend, wenn die Beklagte behauptet, es würde im Verkehr nicht die Abkürzung, sondern der ganze Firmenname ausgesprochen. Die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Häufig weiss das Publikum bei solchen Abkürzungen (wie BASF, BMW, PKZ etc.) nicht, welcher Firmenname dahintersteckt. Nicht nur für die Marke, sondern auch anstelle des Firmennamens wird dann häufig nur die Abkürzung verwendet. Dass dies auf jeden Fall für die Klägerin zutrifft, hat diese mit den zu den Akten gegebenen Zeitungsausschnitten dargelegt: Auch die Presse bezeichnet die Klägerin in der Regel als “BBC”.

Wenn man die Worte “Bebece” und “Bebete” vergleicht, fällt auf, dass beide aus drei Silben bestehen. Beide weisen an gleicher Stelle dreimal den Vokal “e” auf, was für den akustischen Eindruck von vorrangiger Bedeutung ist. Schliesslich ist bei beiden der erste und zweite Konsonant ein “b”. Einziger Unterschied im Klangbild ist somit, dass die Marke der Klägerin als letzten Konsonanten ein “c”, diejenige der Beklagten aber ein “t” aufweist. Die beiden verschiedenen Konsonanten stehen jedoch phonetisch sehr nahe beieinander. Sie vermögen zweifellos nicht eine hinreichende Unterscheidungskraft zu begründen.

Auch schriftbildlich unterscheidet sich das Zeichen der Beklagten nur geringfügig von demjenigen der Klägerin. Beide bestehen aus gewöhnlichen, senkrechten Blockschrift-Buchstaben, wobei besonders die beiden Anfangs-“B” auffallen.

Der Buchstabe am Schluss der beiden Marken tritt demgegenüber zurück und dürfte sich weniger in die Erinnerung des Abnehmers einprägen. Die Marke der Beklagten weist dazu noch oben und unten an der Buchstabengruppe einen Querstrich auf, der jedoch auch ungenügendes Unterscheidungsmerkmal ist, um jede Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

Ausgehend vom Gesamteindruck der beiden Zeichen kommt das Handelsgericht zum Schluss, dass sich die Marke der Beklagten nicht durch wesentliche Merkmale von derjenigen der Klägerin unterscheidet, wie dies in Art. 6 Abs. 1 MSchG gefordert wird.

9. Es ist unbestritten, dass die Beklagte ihre Marke erst 1968 für das Gebiet der Schweiz hinterlegte, und dass die Klägerin kurz darauf den vorliegenden Prozess einleitete. Die Beklagte macht jedoch geltend, sie hätte ihr Zeichen lange vor 1965 markenmässig in der Schweiz gebraucht, ohne dass die Klägerin dagegen eingeschritten sei. Da sie in dieser Zeit einen wertvollen Besitzstand in der Schweiz aufgebaut habe, sei das Klagerecht der Klägerin verwirkt. Die Verwirkung des Klagerechts wird in BGE 73 II 190 als Ausnahme bezeichnet und auch H. Merz fordert Zurückhaltung in der Anwendung des Verwirkungseinwandes (Berner Komm., Einleitung ZGB Art. 2, S. 362).

Deshalb verlangt die schweizerische Rechtsprechung als Voraussetzung für den Verwirkungseinwand a) einen vom Kläger unbenutzten längeren Zeitablauf und einen wertvollen Besitzstand des Beklagten, b) Kenntnis bzw. verschuldete Unkenntnis des Eingriffes durch den zur Klage Berechtigten, c) guter Glaube des Verletzers (vgl. BGE 95 II 362). Die genannten Erfordernisse müssen dabei kumulativ erfüllt sein. Die Beklagte bringt einen Brief der Fa. Schaerer in Bern vom 8.3.1972 bei, in dem diese bestätigt, seit 1930 Produkte (Beleuchtungsanlagen für chirurgische Zwecke) in der Schweiz vertrieben zu haben, auf denen das Zeichen BBT angebracht worden sei. Weiter gibt sie alte Rechnungen, Lieferscheine und Prospekte zu den Akten, auf denen das Zeichen BBT aufgedruckt ist. Die Klägerin behauptet nicht, sie sei schon früher gegen den Gebrauch der Marke BBT in der Schweiz eingeschritten. Ob damit ein durch die Klägerin unbenutzter längerer Zeitablauf hinreichend bewiesen ist, kann offen bleiben, da zumindest zwei der übrigen erwähnten Voraussetzungen fehlen.

Die Klägerin beliefert in der Schweiz vornehmlich eine einzige Firma, nämlich die erwähnte A. Schaerer AG. Diese vertrieb die Produkte – offenbar vor allem Operationsleuchten – hauptsächlich an Spitäler, also an einen beschränkten Abnehmerkreis. Nach einem Brief der Fa. Schaerer AG vom 18.4.1972 an den Anwalt der Beklagten sind heute noch solche Anlagen in 14 schweizerischen Spitälern in Betrieb. Unter diesen Umständen kann nicht von einem wertvollen Besitzstand gesprochen werden, von dem nun die Klägerin in einer Treu und Glauben widersprechenden Weise profitieren möchte. Es ist ohnehin nicht anzunehmen, dass die Klägerin aus der relativ beschränkten Marktposition der Beklagten in der Schweiz wesentliche Vorteile ziehen könnte. Aus denselben Gründen scheint es durchaus glaubwürdig, wenn die Klägerin behauptet, sie hätte vom Gebrauch der Marke BBT bis zu deren Eintragung nichts gewusst.

Jedoch selbst wenn die Klägerin vom Gebrauch der Marke im geschilderten beschränkten Umfange gewusst hätte, könnte ihr kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass sie zuwartete, bis die Beklagte die Marke mit einem recht umfangreichen Warenverzeichnis international hinterlegte. Diese Warenliste enthält nämlich nicht nur die von der Beklagten offenbar schon länger in der Schweiz vertriebenen Operationsleuchten, sondern eine ganze Reihe anderer Produkte, die im Verhältnis zu den Erzeugnissen der Klägerin als markenrechtlich gleichartig gelten müssen. Das Verhalten der Klägerin kann aus diesen Gründen nicht als rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden.

Nachdem sich ergeben hat, dass die jüngere Marke der Beklagten im Sinne von Art. 6 MSchG mit dem älteren Zeichen der Klägerin verwechselbar ist, muss diese für das Gebiet der Schweiz nichtig erklärt werden.

10. Nach dem Ausgang des Verfahrens hat die Beklagte sämtliche Gerichtskosten zu tragen und der Klägerin die Parteikosten zu ersetzen.

*Aus diesen Gründen wird erkannt:*

1. Es wird festgestellt, dass die im internationalen Markenregister unter Nr. 351 671 eingetragene Buchstabenmarke BBT für das Gebiet der Schweiz nichtig ist.

2. ... (Gerichtskosten)

3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin die Parteikosten zu ersetzen, deren Höhe bestimmt wird auf:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Anwaltshonorar  | Fr. 6'000.– |
| Anwaltsauslagen | Fr. 118.20  |
| Reiseauslagen   | Fr. 63.–    |

4. ....

*MSchG Art. 6 und 24*

*Alkohohaltige Aperitifs (Vermouth und Bitter) unterscheiden sich nicht gänzlich von einem alkoholfreien Aperitif auf Artischockenbasis.*

*Die Marke SWISSANO unterscheidet sich nicht genügend von der älteren Marke CINZANO.*

*Verzichtet ein Beklagter im Verlaufe des Prozesses auf den Verkauf eines Getränkes mit der verwechselbar ähnlichen Marke, so ist ihm gegenüber das Unterlassungsbegehren abzuweisen.*

*Weigert sich ein Beklagter, die Erklärung abzugeben, dass er das in Frage stehende Produkt nach Möglichkeit nicht vertreiben werde, so liegt darin der Vorbehalt, in unbestimmter Zukunft das Zeichen im Verkehr zur Kennzeichnung seiner Getränke zu verwenden; das Unterlassungsbegehren ist ihm gegenüber daher begründet.*

*Les apéritifs alcooliques (vermouths et amers) ne se distinguent pas entièrement d'un apéritif non alcoolique à base d'artichaut.*

*La marque SWISSANO ne se distingue pas suffisamment de la marque CINZANO.*

*Lorsqu'un défendeur renonce au cours du procès à vendre la boisson portant la marque similaire prêtant à confusion, les conclusions tendant à ce qu'il s'abstienne d'en vendre doivent être rejetées. Lorsqu'un défendeur se refuse à déclarer qu'il s'abstiendra si possible d'écouler le produit en question, son refus implique l'intention d'utiliser commercialement la marque, dans un avenir indéterminé, comme signe distinctif de ses boissons; partant, les conclusions tendant à ce qu'il s'abstienne de vendre sont fondées.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 15. Dezember 1976 i.S. Société pour la vente des Produits Cinzano S.A. gegen BMS Handels AG und Mitbeteiligte.

*Aus den Erwägungen:*

III. Die Klägerin behauptet, ihre Marke Cinzano werde durch den Gebrauch des Zeichens Swissano verletzt, und leitet daraus ihr Feststellungs- und Unterlassungsbegehren ab. Im folgenden gilt es, den Schutzzumfang der von der Beklagten an sich nicht angefochtenen Marke Cinzano zu bestimmen und anschliessend die Begehren der Klägerin im einzelnen zu prüfen.

1. Der Markenschutz wird nur für die Verwendung der Marke für ganz bestimmte Waren gewährt. Die Warenkategorie, für die Markenschutz beansprucht wird, muss im Register eingetragen sein und vom Hinterleger auch tatsächlich geführt werden. Notwendig ist weiter, dass die Marke für die eingetragene und geführte Ware auch wirklich gebraucht wird. Soweit diese Voraussetzungen erfüllt sind, erfasst der Schutzbereich der Marke dann aber nicht nur diejenigen Waren, die eingetragen sind und mit der Marke tatsächlich gekennzeichnet werden, sondern alle Waren-gattungen, die von dieser Ware nicht gänzlich abweichen (Art. 6 Abs. 3 MSchG).

a) Die Klägerin beansprucht die Marke Cinzano für "bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non-alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons alcooliques". Es ist unbestritten, dass sie die Marke nur für alkoholhaltige Apéritifs (Vermouth und Bitter) und für Schaumweine, nicht aber für alkoholfreie Getränke verwendet. Da das Zeichen Swissano für einen alkoholfreien Apéritif auf Artischokenbasis gebraucht und vom Beklagten 5 als Marke für diese Ware beansprucht wird, ist zu prüfen, ob sich das Getränk Swissano im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich von den mit Cinzano gekennzeichneten Getränken der Klägerin unterscheidet und damit ausserhalb des Schutzbereiches der Marke Cinzano fällt.

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist Warenverschiedenheit im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG nicht schon dann anzunehmen, wenn zwischen den in Frage stehenden Waren als solchen keine Verwechslungsgefahr besteht. Die Warengattungen dürfen vielmehr keine so nahe Beziehung zueinander aufweisen, dass das Publikum sie dem gleichen Produzenten zuschreiben könnte (BGE 77 II 333). Entscheidend ist somit, ob das Publikum dem Inhaber der älteren Marke zutraut, die mit dem neuen Zeichen versehene Ware ebenfalls herzustellen oder zu vertreiben oder dabei mitzuwirken (Heinrich David, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage, Basel und Stuttgart 1960, N 33 zu Art. 6 MSchG).

Sowohl Cinzano wie Swissano kennzeichnen Getränke, die als Apéritif verwendet werden. Es handelt sich also ihrer Art nach nicht um voneinander gänzlich verschiedene Waren, die in Frage stehen. Sie sind insofern verwandt, als sie dem gleichen Verwendungszweck und ähnlichen Bedürfnissen dienen. Schon aus diesem Grund ist die Warenähnlichkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG zu bejahen. Dass das eine Getränk Alkohol, das andere keinen enthält, macht sie nicht gänzlich verschieden voneinander. Es kommt im Getränkesektor häufig vor, dass ein und dasselbe Unternehmen verschiedenster Getränke, auch alkoholhaltige und alkoholfreie, nebeneinander herstellt und vertreibt. Die Klägerin vertreibt denn auch tatsächlich ein alkoholfreies Getränk "brio". Die Gefahr ist daher nicht auszuschliessen, dass das Publikum glaubt, das mit Swissano gekennzeichnete Getränk stamme von der Klägerin, der Inhaberin der älteren Marke Cinzano. In der Rechtsprechung wurde denn auch die Warenähnlichkeit beispielsweise bejaht für einen Schaumwein (Champagner) und einen Apéritif auf der Basis von Chinarinde (BGE 56 II 402 ff) und für Weine und alkoholfreie Getränke (Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, Basel/Stuttgart 1968 und 1971, S. 318 N 139).

2. Weil die jüngere Marke Swissano in den Schutzbereich der Marke Cinzano fällt, muss sie sich gemäss Art. 6 Abs. 1 MSchG durch wesentliche Merkmale von der älteren Marke unterscheiden. Tut sie das nicht, ist sie nichtig.

a) Die Klägerin behauptet, dass zwischen Cinzano und Swissano eine Verwechslungsgefahr bestehe. Beide Marken seien dreisilbig, haben dieselbe Vokalfolge i-a-o mit der Betonung auf a, endigen übereinstimmend mit -ano und ihre Stämme Cinz- und Swiss- beginnen und endigen je mit einem Zischlaut. Beide Marken klingen daher sowohl auf Deutsch wie auf Französisch ähnlich. Da im französischen Sprachgebrauch das einleitende c vor dem i in der Marke Cinzano als scharfes s gesprochen werde wie das einleitende s in der Marke Swissano, sei die klangliche Ähnlichkeit in diesem Sprachgebrauch noch grösser. Der Buchstabe z im mittleren Teil der Marke Cinzano werde vor dem a zudem als weiches s ausgesprochen. Seien zwei Zeichen klanglich ähnlich, sei damit eine Verwechslungsgefahr gegeben, ohne dass es darauf ankomme, ob die Marken auch bildlich und dem Sinngehalt nach ähnlich seien. Für die Bejahung der Verwechslungsgefahr genüge das Vorliegen einer klanglichen, bildlichen oder sinngemässen Ähnlichkeit. Sodann seien unter den Gesichtspunkten der Markenverwechslung nicht die Etiketten zu vergleichen, die auf den Markt kommen, sondern die be-

anstandeten Zeichen, so wie sie eingetragen und geschützt seien. Der Hinweis der Beklagten auf Drittmarken mit der Endung -ano sei unerheblich. Die Marken Bisano, Quisano und Resano seien jünger als die Marke Cinzano. Die Duldung jüngerer, ähnlicher Marken Dritter setze die Verwechslungsgefahr nicht herab. Gegenteil sei davon auszugehen, dass die Verwechslungsgefahr mit einer berühmten Marke, wie es Cinzano sei, grösser sei als bei gewöhnlichen Marken und dass Dritte einen besonders grossen Abstand einhalten müssen, um Verwechslungen zu vermeiden, ganz besonders dann, wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, um Waren des täglichen Bedarfs handle.

b) Die Beklagten bringen demgegenüber vor: Die Ähnlichkeit der beiden Marken bestehe nur im i der ersten Silbe sowie in der Endung -ano. Die drei s und das w in Swissano kommen bei Cinzano nicht vor. Andererseits komme im Zeichen Swissano weder ein c noch ein n noch ein z vor. Die Endung -ano sei ausserordentlich schwach und komme beispielsweise auch in Carpano, Bisano, Quisano, Resano und Nostrano vor. Ob diese Zeichen jünger oder älter seien als Cinzano, sei belanglos. Soweit sie jünger seien, beweise ihr unangefochtener Bestand, dass sie mit der Marke der Klägerin nicht verwechselbar seien und sich behauptet haben. Die Klägerin übersehe auch, dass das i in der französischen Aussprache zu ä werde. Dadurch sei der Unterschied in der französischen Sprache noch markanter als in der deutschen. Die Endung -sano, die als solche bei Cinzano nicht vorkomme, deute beim Swissano an, dass es sich um einen gesunden, nicht alkoholischen Apéritif handle. In der Bezeichnung Swiss- komme deutlich zum Ausdruck, dass der Apéritif made in Switzerland sei. Der Konsument, der nur den italienischen Vermouth Cinzano kenne, komme nicht auf die Idee, dass der italienische Produzent für die Schweiz einen Apéritif unter der Bezeichnung Swissano geschaffen habe. Auch das Schriftbild der beiden Marken sei vollständig verschieden.

c) Genügend unterscheidbar sind zwei Marken, wenn sie nicht leicht zu einer Verwechslung Anlass geben können (BGE 98 II 141). Dabei kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf den Gesamteindruck der Marken an, den sie, jede für sich betrachtet, in der Erinnerung des letzten Käufers hinterlassen (BGE 97 II 80). Massgebend ist, ob der Käufer der Ware durch die jüngere Marke zur Auffassung gelangen könnte, das Ergebnis stamme aus dem Betrieb des Inhabers der älteren Marke (BGE 93 II 265, 90 II 50), oder ob er infolge der Ähnlichkeit doch an einen Zusammenhang zwischen den Betrieben glaubt (David, a.a.O., N 1 zu Art. 6 MSchG).

Bei Wortmarken hängt der Gesamteindruck entscheidend vom Schriftbild, also von der Wortlänge, der Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben, und vom Wortklang, also vom Silbenmass, der Kadenz und der Reihenfolge der sonoren Vokale ab (BGE 90 II 48, 88 II 378, 84 II 446). Zu vergleichen sind nicht die Etiketten, die auf den Markt kommen. Vielmehr ist das beanstandete Zeichen der verletzten Marke, so wie sie eingetragen und gesetzlich geschützt ist, gegenüberzustellen (BGE 35 II 668, 78 II 382).

Die Marken Cinzano und Swissano unterscheiden sich in ihrem Schriftbild nur wenig voneinander. Die eine Marke besteht aus sieben, die andere aus acht Buchstaben. Beide enthalten die gleichen Vokale und enden mit der gleichen Silbe -ano. Dass die Endung -ano auch für andere Getränke verwendet wird, heisst nicht, dass sie bei der Würdigung des Gesamteindrucks vernachlässigt werden darf. Sie ist in beiden Zeichen vorhanden und wirkt sich auf den Gesamteindruck aus, den die Zeichen als Ganzes machen. Das Bundesgericht hat denn auch wiederholt für Marken, welche die Endungen gemeinsam haben, die Verwechslungsgefahr bejaht: Ugaron – Stugeron (BGE 101 II 290, pharmazeutische Produkte), Valvoline – Havoline (BGE 96 II 236, Schmieröle), Brisemarine – Blue marine (BGE 93 II 260, kosmetische Produkte), Torero-Rum – Tobler-o-Rum (BGE 88 II 378, Schokolade) und Coro – Hero (BGE 52 II 159, Konserven). Belanglos ist auch, dass die Klägerin gegen keine andere Marke mit der Endung -ano einschritt. Die von den Beklagten angeführten Marken werden mehrheitlich für Produkte verwendet, mit denen die Klägerin nicht konkurrenziert wird. Für Apéritif haben die Beklagten nur die eine Marke Carpano namhaft machen können. Diese weist aber nicht die gleiche Vokalfolge auf wie die Marke der Klägerin. Im übrigen begibt sich der Inhaber einer Marke, der durch Duldung ähnlicher Zeichen seine Marke schwächt, dadurch nicht seines Rechtes, den Gebrauch neuer Zeichen, die sich auf unerlaubte Weise an seine Marke heranschleichen, untersagen zu lassen (BGE 93 II 267 und dort zitierte Urteile).

Auch der Klang der beiden Marken ist ähnlich. Beide Marken haben die gleiche Silbenzahl und dieselbe Vokalfolge i-a-o mit der Betonung auf dem Buchstaben a. Das ist von besonderer Bedeutung, da den Vokalen im Erinnerungsbild das weit grössere Gewicht zukommt als den Konsonanten. In Betracht fällt auch, dass bei Nebengeräuschen, mit denen heute überall, vor allem auch in Gaststätten, zu rechnen ist, vielfach nur noch die Vokale vom Ohr wahrgenommen werden können, während die Konsonanten im allgemeinen Geräusch untergehen. Im übrigen beginnt und endet der Stamm Cinz-/Swiss- der beiden Marken je mit einem Zischlaut. Ihre Konsonanten sind also entweder gleich (n) oder gehören doch mehrheitlich der gleichen Lautgruppe an, was die Ähnlichkeit des Gesamteindrucks verstärkt.

Bei den Produkten, für welche die beiden Marken bestimmt sind, handelt es sich um relativ billige Artikel des täglichen Konsums, die ohne besondere Sorgfalt gekauft werden. Sie werden häufig in Gaststätten bestellt, in denen zufolge des Lärms die Verständlichkeit des gesprochenen Worts geringer und damit die Verwechslungsgefahr grösser ist. Die Aufmerksamkeit und das Unterscheidungsvermögen des letzten Abnehmers, beides Massstab für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, sind also gering. Deshalb muss die Verwechslungsfähigkeit der beiden Marken streng beurteilt werden, dies umso mehr, als die damit gekennzeichneten Artikel nahe verwandt sind. In Anbetracht ihrer bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit, auf die es hier ganz besonders ankommt, ist sie zu bejahen. Gerade bei so bekannten Marken wie Cinzano ist die Verwechslungsgefahr besonders nahe-

liegend. Denn der letzte Abnehmer wird in einem solchen Fall rascher geneigt sein, das Erinnerungsbild der bekannten Marke mit der jüngeren Marke zu wechseln (David a.a.O., N 4 zu Art. 6 MSchG, S. 26 unten). Die Annahme liegt nahe, dass sich der Beklagte 5 bei der Wahl seiner neuen Marke nicht von ungefähr an die Marke Cinzano anlehnte.

Es trifft zwar zu, dass der Stamm Swiss- sich durch seine englische Schreibweise vom romanisch klingenden Cinz- abhebt und inhaltlich im Gegensatz zum blossen italienischen Fantasie- oder Geschlechtsname Cinzano auf die schweizerische Herkunft des Produktes hinweist. Swiss- wird indessen gleich wie das romanische Suisse ausgesprochen und ist mit der romanisch klingenden Endung -ano kombiniert, so dass dieser englischen Schreibweise im – jedenfalls im mündlichen – Verkehr keine starke Unterscheidungskraft zukommen kann. Und dass Swiss- auf die schweizerische Herkunft des Getränkes hinweist, wie die Beklagten feststellen, ist ebenfalls nicht entscheidend. Auch wenn das Publikum das Zeichen dank dieses besonderen Sinnes von der Marke Cinzano unterscheiden sollte, ist die Gefahr gross, dass es Swissano wegen der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit mit dem Betrieb der Klägerin in Verbindung bringt und annimmt, ein speziell für die Schweiz bestimmtes oder mit schweizerischen Zutaten hergestelltes Produkt der Klägerin vor sich zu haben. Diese Gefahr ist umso grösser, als es sich bei der Klägerin, jedenfalls aber bei deren italienischen Muttergesellschaft Francesco Cinzano & Cia. (S.p.A.), um eine grosse Getränkefirma mit einem bekannten Namen handelt. Von solchen Unternehmen ist bekannt, dass sie auch andere als ihre angestammten Produkte herstellen und diese dann häufig mit einer andern Marke kennzeichnen.

d) Weil sich die Marke Swissano aus den dargelegten Gründen nicht genügend von der älteren Marke Cinzano unterscheidet, ist sie nicht schutzfähig. Sie muss daher entsprechend der Ziff. 2 des Rechtsbegehrens der Klägerin nichtig erklärt werden.

3. Der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch (Ziff. 1 ihres Rechtsbegehrens) kann nur geschützt werden, wenn von den Beklagten zu befürchten ist, dass sie einen Apéritif oder ein anderes Getränk unter der Bezeichnung Swissano in Verkehr bringen oder diese Markenrechtsverletzung wiederholen werden (David, a.a.O., N 7 zu Art. 25 MSchG). Die Voraussetzung ist bei jedem Beklagten gesondert zu prüfen.

a) Die Beklagte 1 bringt vor, sie habe zwar mit Vertrag vom 30. Juni/2. Juli 1975 vom Beklagten 5 das Alleinverkaufsrecht für den Apéritif Swissano erhalten, dieses Recht aber am 29. September 1975 an den Beklagten 4 abgetreten. Da der Beklagte 5 erklärt, dass heute keine Verkaufsrechte Dritter bestehen, ist anzunehmen, dass das Vertragsverhältnis der Beklagten 1 mit dem Beklagten 5 dahingefallen ist. Die Beklagte 1 hat zudem in der Duplik erklärt, auf den Verkauf von Swissano zu verzichten. Bei dieser Sachlage ist nicht zu befürchten, dass die Beklagte 1 ein Getränk mit der Kennzeichnung Swissano vertreiben wird, so dass ihr gegenüber das Unterlassungsbegehren der Klägerin abzuweisen ist. Die Be-

stimmungen des UWG und die Normen des Persönlichkeitsrechtes führen zu keinem andern Ergebnis.

b) Der Beklagte 2 wird in seiner Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates der Beklagten 1 eingeklagt. Was unter lit. a geschrieben wird, gilt daher auch für den Beklagten 2. Das gegen ihn gerichtete Unterlassungsbegehren ist deshalb ebenfalls abzuweisen, zumal da auch er in der Duplik die Erklärung abgegeben hat, dass er auf den Verkauf von Swissano verzichte.

c) Die Beklagte 3 bestreitet, je den Apéritif Swissano bezogen zu haben. In einem Brief vom 11. März 1976 weigerte sie sich jedoch, die Erklärung abzugeben, dass sie den Apéritif Swissano nach Möglichkeit nicht vertreiben werde. Sie bringt damit zum Ausdruck, dass sie sich vorbehalten will, in unbestimmter Zukunft das Zeichen im Verkehr zur Kennzeichnung ihrer Getränke zu verwenden. Das Unterlassungsbegehren ist daher ihr gegenüber begründet.

d) Der Beklagte 4 behauptet, dass die Rechte aus dem Vertrag des Beklagten 5 mit der Beklagten 1 vom 30. Juni/2. Juli 1975 ihm zustehen. Er führt aus, dass deswegen beim Bezirksgericht Rorschach eine Klage anhängig sei, die er gegen den Beklagten 5 angehoben habe. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Beklagte 4 das Alleinvertriebsrecht für Swissano besitzt oder nicht. Allein schon die Tatsache, dass er es für sich beansprucht und deswegen mit dem Beklagten 5 prozessiert, zeigt, dass bei ihm zu befürchten ist, er werde den Apéritif Swissano, wenn möglich, in Verkehr bringen, so dass der ihm gegenüber geltend gemachte Unterlassungsanspruch ebenfalls zu schützen ist.

e) Der Beklagte 5 hat die Marke Swissano auf seinen Namen eintragen lassen und behauptet, allein berechtigt zu sein, den gleichnamigen Apéritif zu vertreiben. Auch ihm ist daher zu verbieten, Apéritif und andere Getränke unter der Bezeichnung Swissano in Verkehr zu setzen.

4. Die Klägerin verlangt, dass das beantragte Verbot mit der Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB verbunden werde. Obwohl der Weitergebrauch einer unzulässigen Marke unter Missachtung des ergangenen Urteils einen nach Art. 25 MSchG strafbaren Tatbestand darstellt, hat die Klägerin ein rechtlich schützenswertes Interesse an diesem Antrag (David, a.a.O., N 7a zu Art. 25 MSchG). Dem Antrag ist deshalb stattzugeben.

IV. Die Beklagten 3, 4 und 5 haben die Gerichtskosten zu bezahlen, da sie den Prozess verlieren. Entsprechend dem verhältnismässigen Aufwand – gegenüber den Beklagten 3 und 4 war nur das Unterlassungsbegehren zu prüfen – sind die Kosten zu je einem Sechstel auf die Beklagten 3 und 4 und zu zwei Dritteln auf den Beklagten 5 zu verteilen. Der Umstand, dass sich die Klägerin gegenüber den Beklagten 1 und 2 nicht durchzusetzen vermag, rechtfertigt es nicht, ihr ebenfalls einen Teil der Gerichtskosten zu überbinden. Die von der Klägerin bereits bezahlten Kosten des summarischen Verfahrens vor dem Einzelrichter von insgesamt Fr. 670.– dürfen den Beklagten nicht belastet werden, da die Klägerin in jenem Verfahren unterlegen ist.

Die Beklagten 3, 4 und 5 müssen die Klägerin für deren Kosten im Zusammenhang mit dem Prozess (ohne summarisches Verfahren, für das bereits abgerechnet worden ist) entschädigen. Dabei darf von einem Streitwert von “über Fr. 50 000.–” ausgegangen werden, wie das die Klägerin in ihrer Rechtschrift und die Vertreter der Beklagten 3 und 4 sowie des Beklagten 5 in ihren Kostennoten tun. Die Beklagten 3 und 4 haben daher eine Entschädigung von je Fr. 1 000.– und der Beklagte 5 eine solche von Fr. 4 000.– zu leisten.

Die Beklagten 1 und 2 haben zwar im Prozess obsiegt, doch gaben sie erst in der Duplik ihren Willen kund, keine Getränke mit der Kennzeichnung Swissano zu vertreiben. Es rechtfertigt sich deshalb, die gegenseitigen Ansprüche der Klägerin sowie der Beklagten 1 und 2 auf eine ausseramtliche Entschädigung wettzuschlagen.

*MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2*

*Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer zusammengesetzten Marke ist von den Bestandteilen auszugehen und dann zu prüfen, was die Verbindung als Ganzes ergibt.*

*Die Wortverbindung “BIONORM” weist unmittelbar auf die Beschaffenheit und den Zweck von Schlankheitsmitteln zur Erhaltung der Gesundheit hin und gehört somit zum Gemeingut.*

*Für die Zurückweisung genügt der Gemeingutcharakter auch dann, wenn kein unbedingtes Freihaltebedürfnis besteht.*

*Pour apprécier le caractère distinctif d'une marque composée, il faut partir des éléments qui la constituent, puis examiner dans son ensemble la combinaison qui en résulte.*

*Le mot composé “BIONORM” évoque directement la qualité et la destination de produits amaigrissants pour les soins de la santé; il appartient au domaine public.*

*Il suffit, pour justifier le refus d'une marque, qu'elle appartienne au domaine public; à cet égard, éviter ou non qu'elle soit monopolisée importe peu.*

PMMBI 16 I 44, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 29. März 1977 i.S. Merck gegen das Amt.

*Aus den Erwägungen:*

1. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Verfügung des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 17. November 1976 der im deutschen Warenzeichenregister eingetragenen und unter Nr. 406 734 auch international registrierten Wortmarke “BIONORM” den Schutz in der Schweiz endgültig verweigert hat.

Im Verhältnis zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (MMA) und die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1689, 1973 S. 1711 und 1717).

Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf einer international registrierten ausländischen Marke der Schutz in der Schweiz nur versagt werden, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte.

2. Da es sich um eine im Ursprungslande vorschriftsgemäss eingetragene Marke handelt, ist von Art. 6 quinquies PVUe auszugehen. Auf die in lit. A dieser Bestimmung enthaltene sog. “telle-quelle”-Klausel beruft sich die Beschwerdeführerin mit Recht nicht; sie bezieht sich nach ständiger Rechtsprechung nur auf die äussere Form des Zeichens, nicht auf materielle rechtliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der Marke betreffen (BGE 100 II 161, 99 Ib 29, 98 Ib 182). Nach lit. B des Art. 6 quinquies PVUe sodann darf die Eintragung von Marken, die unter diese Bestimmung fallen, nur verweigert werden, wenn sie Rechte Dritter verletzen können, als Gemeingut anzusehen sind, der Unterscheidungskraft entbehren oder gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen.

Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, wonach das Amt die Eintragung u.a. zu verweigern hat, wenn die Marke im wesentlichen aus einem als Gemeingut anzusehenden Zeichen besteht. Als Gemeingut in diesem Sinne gelten offene oder unschwer erkennbare Hinweise auf Eigenschaften, Beschaffenheit oder Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 101 Ib 16, 100 Ib 251, 99 II 402). Enthält ein Zeichen solche Hinweise, so taugt es nicht zur Unterscheidung, ist folglich nicht schutzfähig; eine Ausnahme rechtfertigt sich nur, wenn eine Marke in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt hat (BGE 99 Ib 25/6, 93 II 431, 77 II 326), was im vorliegenden Fall aber nicht behauptet wird.

3. Dass die Verbindung zweier an sich gemeinfreier Bezeichnungen eine schutzfähige Marke bilden kann, wie die Beschwerdeführerin vorweg einwendet, ist richtig (BGE 99 II 403). Dies ändert jedoch nichts daran, dass bei der Beurteilung von den Bestandteilen einer zusammengesetzten Wortmarke auszugehen und dann zu prüfen ist, was die Verbindung als Ganzes ergibt. Das muss auch für Bestandteile gelten, die Fremdsprachen entnommen, aber allgemein bekannt sind.

Das Bundesgericht hatte sich mit dem für markenmässige Benützung anscheinend recht beliebten Ausdruck “Bio” in jüngerer Zeit wiederholt zu befassen (BGE 101 Ib 16, 99 II 403). Wie in diesen Entscheiden ausgeführt worden ist, stammt der Ausdruck aus dem Griechischen, bedeutet in erster Linie Leben und kommt in Haupt- und Eigenschaftswörtern vor; im Wort “biologisch” weist er vor allem auf die naturreine Zusammensetzung oder Erzeugung von Nahrungsmitteln hin. In einem weiteren Sinn hat “biologisch” namentlich auch die Bedeutung von “die Biologie betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend, naturbedingt,

natürlich” (Wahrig, Deutsches Wörterbuch 1968, und Duden, Bd. 10 Bedeutungswörterbuch 1970, je unter “biologisch”). Der Ausdruck “Norm” dagegen geht auf das lateinische Wort “norma” zurück und steht für “Vorschrift, Regel, Richtschnur, Standard, festgelegtes Mass”, ferner für “Durchschnitt, das Übliche, das allgemein Geleistete oder Vorkommende” (vgl. die vorgenannten Wörterbücher, unter “Norm”).

Die Verbindung der beiden Ausdrücke “Bio” und “Norm”, die allgemein verständlich und gebräuchlich sind, mag neu sein. Das schliesst ihre Würdigung als Gemeingut jedoch nicht aus (BGE 101 Ib 417), noch ist sie deswegen schon eine originelle Wortschöpfung unbestimmten Inhalts. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, um in der Wortverbindung “BIONORM” einen Hinweis darauf zu erblicken, dass die damit versehenen Erzeugnisse als “biologisch normierte”, d.h. als natürliche, den natürlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen des Lebens angepasste, der Gesundheit und Förderung des Wohlbefindens dienende Heil- oder Pflegemittel ausgegeben werden. Damit stimmt die Angabe im Warenverzeichnis, wonach es um Schlankheitsmittel zur Erhaltung der Gesundheit (“produits d’amaigrissement pour les soins de la santé”) geht, ebenso überein, wie die vom Amt mit Beispielen belegte Werbung der Beschwerdeführerin. Erlaubt somit die als Marke gewählte Verbindung “BIONORM” den unmittelbaren Schluss auf Beschaffenheit und Zweck der Waren, für die sie bestimmt ist, so hat sie Gemeingutcharakter, was für die vom Amt verfügte Schutzverweigerung auch dann genügt, wenn für sie kein unbedingtes Freihaltebedürfnis besteht.

4. Ein Schutzanspruch der Beschwerdeführerin lässt sich auch nicht aus einem Vergleich mit anderen Marken, die den Ausdruck “Bio” ebenfalls enthalten, oder aus dem Grundsatz der Rechtsgleichheit ableiten. Ob eine Marke zulässig ist oder nicht, beurteilt sich nach den besonderen Gegebenheiten des einzelnen Falles. Das Bundesgericht ist zudem nicht an die Praxis des Amtes gebunden, noch hat es über die Würdigung der streitigen Marke hinaus oder gar als Grundlage dafür auch andere, in der Beschwerdeschrift angeführte Drittmarken auf ihre Zulässigkeit zu prüfen.

*MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2*

*Eine aus zwei bekannten Wörtern zusammengesetzte Wortverbindung ist nicht gleichzusetzen mit einem reinen, keiner Sprache angehörenden Phantasiegebilde.*

*Die Wortverbindung “LIFECODE” lässt sich Deutsch als “Lebensanleitung” verstehen im Sinne einer auf Erhaltung, Förderung und Verlängerung des Lebens ausgerichteten Anleitung. Auf Druckschriften bezogen, orientiert sie über deren Inhalt.*

*Une expression composée de deux mots connus ne peut être comparée avec une simple création de fantaisie n’appartenant à aucune langue.*

*Le mot composé "LIFECODE" peut être compris en langue allemande comme "Lebansanleitung" (instruction ou guide de la vie), dans le sens d'une instruction quant au maintien, à la protection et au prolongement de la vie. En rapport avec des publications, il informe sur leur contenu.*

PMMBI 16 I 17, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. November 1976 i.S. Keller gegen das Amt.

A. Am 30. April 1976 beantragte Armin H. Keller beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum (Amt), die Wortmarke "LIFECODE" für Druckschriften, pharmazeutische Erzeugnisse und wissenschaftliche Unterrichtsapparate einzutragen. Das Amt sah in der Verbindung der Wörter "life" und "code" eine beschreibende Angabe für die zu schützenden Waren und lud den Antragsteller am 18. Mai 1976 ein, eine andere schutzfähige Bezeichnung zu unterbreiten oder das Eintragungsgesuch zurückzuziehen. Keller lehnte beides ab. Er charakterisierte die Marke "LIFECODE" als eine sprachregelwidrige Neuschöpfung, die weder als Herkunfts- noch als Beschaffenheitsangabe, sondern als Phantasiegebilde verstanden werde.

Am 20. August 1976 wies das Amt das Eintragungsgesuch zurück.

B. Hiegegen erhob Keller Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Eintragungsgesuch für die Marke "LIFECODE" gutzuheissen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG ist die Eintragung einer Marke u.a. dann zu verweigern, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut in diesem Sinne gelten offene oder unschwer erkennbare Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, für die die Marke bestimmt ist. Das trifft zu, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang mit der Marke steht, dass sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigenschaft oder Beschaffenheit schliessen lässt (BGE 101 Ib 15 f., 100 Ib 251, 99 IB 23 f., 99 II 402).

2. Unbestritten ist, dass sich die beanspruchte Marke aus den Wörtern "Life" und "Code" zusammensetzt. "Life" ist Englisch und bedeutet "Leben, Lebenskraft, Lebendigkeit, Lebensdauer" (Cassell's English-German Dictionary, 12. Auflage 1968). Das Wort "Code" kommt im englischen, deutschen und französischen Sprachbereich vor und bedeutet "Gesetzbuch, Kodex" sowie "Telegraphen- und Chiffrierschlüssel, Geheimschrift, Schlüsselschrift" (Cassell a.a.O.; Wahrig, Deutsches Wörterbuch 1972; Sachs-Villatte, Langenscheidts Grosswörterbuch Französisch-Deutsch 1968). Die Wortverbindung "LIFECODE" liesse sich Deutsch als "Lebansanleitung" verstehen, im Sinne einer auf Erhaltung, Förderung oder

Verlängerung des Lebens (und in naheliegender Erweiterung auch der Gesundheit und des Wohlbefindens) gerichteten Anleitung.

Das Amt ist der Auffassung, “LIFECODE” könne bezogen auf Druckschriften über deren Inhalt orientieren oder auf Schriften hinweisen, die sich mit dem Leben befassen, beispielsweise unter dem Gesichtspunkt pharmazeutischer Erzeugnisse oder wissenschaftlicher Unterrichtsapparate. Was der Kläger dagegen einwendet, hält einer Überprüfung nicht stand.

a) Unerheblich ist der Einwand des Beschwerdeführers, die Wortverbindung “LIFECODE” sei eine sprachliche Neuschöpfung. Die beiden Wortteile, aus denen sie sich zusammensetzt, sind jedenfalls gemeinverständlich. Das gilt einmal für das englische Wort “life”. In der heutigen Zeit sind nicht nur wissenschaftliche und fachmännische Ausdrucksweisen, sondern ebenso allgemein beachtete Veröffentlichungen in Zeitungen und anderen Massenmedien, die Werbung, die Spielregeln mancher Sportarten usw. mit englischen Ausdrücken und Anglizismen durchsetzt. Es ist daher vorauszusetzen, dass auch das Wort “life” nicht allein für Leute mit gründlichen englischen Sprachkenntnissen, sondern auch für viele andere verständlich ist. Insbesondere auch für Hausfrauen, die gemäss Angaben des Beschwerdeführers vorwiegend als Käuferinnen von mit der Marke “LIFECODE” gekennzeichneten Waren in Frage kommen. Im übrigen wäre aber die Marke auch schon dann nicht schutzwürdig, wenn das Wort, bzw. der Wortteil auch nur von bestimmten Kreisen, nicht der gesamten Abnehmerschaft verstanden würde (BGE 99 II 404, 96 I 755). Das Wort “Code” sodann ist im deutschen und insbesondere im französischen Sprachbereich angesiedelt und daher ohne weiteres als bekannt und verständlich vorauszusetzen.

Die der Wortverbindung “LIFECODE” beigemessene Bedeutung ist leicht und ohne erheblichen geistigen Aufwand erkennbar. Eine aus zwei bekannten Wörtern zusammengesetzte Wortverbindung ist nicht gleichzusetzen mit einem reinen, keiner Sprache angehörenden Phantasiegebilde, so dass der Hinweis des Beschwerdeführers auf BGE 79 II 101 (wo es um das Wort “Liliput” ging) unbehelflich ist. Unerfindlich ist sodann, inwiefern die vom Beschwerdeführer herangezogenen Ausführungen in BGE 70 II 243 (betreffend eine Marke “Desinfecta”) den Standpunkt des Beschwerdeführers stützen sollen.

b) Der Beschwerdeführer wendet weiter ein, die Wortverbindung “LIFECODE” sei sprachregelwidrig und daher gar nicht übersetzbar. Indessen ist nicht so sehr der optische Eindruck massgeblich, wenn es um den Gemeingutcharakter einer Wortverbindung geht, sondern es überwiegt der klangliche (BGE 100 Ib 252). Klanglich aber ist nicht zu unterscheiden, ob die beiden Wörter durch Bindestrich vereinigt (“LIFE-CODE”) oder in einem Gesamtwort (“LIFECODE”) zusammengefasst sind. Ausserdem können entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers auch die vom Amt zum Vergleich herangezogenen englischen Wortverbindungen “lifeboat”, “lifeguard”, “lifesaver” und “lifework” als Gesamtwort oder mit Bindestrich geschrieben werden (vgl. Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch English-German, 1. Aufl. 1962; Cassell a.a.O.). Der Beschwerdeführer tut nicht dar, weshalb es sich für die Wortverbindung “LIFECODE” anders verhalte.

c) Die Annahme des Amtes, die Wortverbindung “LIFECODE” sei als Marke beschreibend für die zu kennzeichnenden Waren, rügt der Beschwerdeführer als irrtümlich, unbelegt und unbewiesen. Indessen widerlegt dieser Einwand die Annahme des Amtes nicht, sondern bestreitet sie nur. Der Beschwerdeführer gibt die zu schützenden Erzeugnisse nicht näher an und versucht in keiner Weise darzutun, dass der Ausdruck “LIFECODE” über deren Beschaffenheit und Eigenart in der ihm vom Amt beigemessenen Bedeutung nichts aussage. Es bleibt somit bei der überzeugend dargelegten Annahme des Amtes. Es hat daher das Eintragungsgesuch zu Recht zurückgewiesen.

3. Alsdann kann offen bleiben, ob der Beschwerdeführer als Verleger überhaupt berechtigt gewesen wäre, für pharmazeutische Erzeugnisse und wissenschaftliche Unterrichtsapparate eine Marke zu hinterlegen.

*MSchG Art. 31, UWG Art. 9, Prozessrecht (St. Gallen)*

*Für den Erlass einer einstweiligen Verfügung (ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners) ist das Vorliegen einer besonderen Gefahr, die das sofortige schlagartige Eingreifen notwendig macht, um sie abzuwenden, Voraussetzung.*

*Bei der Prüfung eines Antrags auf beweisichernde Massnahmen darf kein strenger Massstab angewendet werden, da Beweissicherungs-massnahmen nur unwesentlich in die Rechte der Beklagten eingreifen. Im Falle einer glaubhaft erscheinenden Markenrechtsverletzung können die beantragten Beweissicherungs-massnahmen auch gestützt auf Art. 313 ZP (St. Gallen) getroffen werden. Diese Bestimmung setzt nicht voraus, dass dem Antragsteller ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch die vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Die Untersuchung des Tatsächlichen einer Eigentumsverletzung muss also auch dann erfolgen, wenn keine Gefahr eines Beweisverlustes besteht.*

*Was der Richter aufgrund der Beweissicherungs-massnahmen feststellt, wird dem Kläger erst nach Anhören des Beklagten mitgeteilt.*

*Rendre une ordonnance provisoire (sans audition préalable du défendeur) est subordonné à la condition qu'existe un risque spécial tel qu'une intervention immédiate et soudaine soit nécessaire pour le détourner.*

*En examinant une demande de mesures conservatoires tendant à assurer l'administration de la preuve, on doit s'abstenir d'appliquer une norme rigoureuse, car ces mesures n'exercent qu'une restriction minime sur les droits du défendeur.*

*Lorsqu'une infraction au droit des marques paraît vraisemblable, les mesures demandées peuvent être ordonnées même en vertu de l'art.*

*313 CPC (saint-gallois). Cette disposition n'exige pas que le requérant soit menacé d'un dommage difficilement réparable et que seules pourraient prévenir des mesures provisionnelles. Aussi faut-il alors examiner si l'atteinte à la propriété est effective, même quand la conservation du moyen de preuve ne court aucun risque.*

*Ce que le juge constate en se fondant sur les mesures conservatoires n'est communiqué au demandeur qu'après audition du défendeur.*

Verfügung des Präsidenten des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 18. Mai 1977 i.S. Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler KG et al gegen Vögele Modeversand Co.

*Erwägungen:*

I.

1. Die Klägerin 1 stellt Sportschuhe her, die sie in der Schweiz ausschliesslich durch die Klägerin 2 vertreiben lässt. Sie kennzeichnet sie mit drei Streifen, die meistens gezackt sind, im gleichen Abstand parallel zueinander auf beiden Seiten des Schuhs schräg hinunter zur mittleren Sohlenpartie verlaufen und sich durch ihre Farbe deutlich vom Untergrund abheben. Ihre Schuhe kennt, so behauptet sie, jedermann an diesen charakteristischen Streifen. Die gezackten Streifen sind in der Schweiz als internationale Marke Nr. 391 692 für Sportschuhe und -bekleidung eingetragen. Die Klägerin 1 ist überdies Inhaberin der in der Schweiz für Sportschuhe registrierten internationalen Marken Nr. 289 063 (Abbildung dreier Sportschuhe mit je drei Streifen, darüber das eingerahmte Wort "Adidas"), Nr. R/174 594 (Abbildung eines Sportschuhes über den Worten "Adidas SPORTSCHUHE", darunter der Slogan "Die Marke mit den 3 Riemen"), Nr. 426 376 (Abbildung eines Sportschuhes mit drei gezackten Streifen), Nr. 365 299 und Nr. 366 688 (Slogan "Die Marke mit den 3 Riemen" und Übersetzungen davon).

2. Die Beklagte betreibt in Uznach ein Versandgeschäft mit Modeartikeln und führt in zahlreichen Orten der Schweiz Ladengeschäfte, in denen sie vor allem Schuhe verkauft.

Sie warb auf S. 43 ihres Kataloges "Schlagerparade Frühjahr 1972" und in ihrem Katalog "Frühjahr 1973" für Sportschuhe mit vier Streifen von der gleichen Art, wie sie die Klägerin 1 braucht. Die Klägerin 1 drohte ihr mit einer Klage wegen unlauteren Wettbewerbs und verlangte eine Erklärung, wonach die Beklagte "nach einer Aufbrauchzeit von zwei Monaten... nur noch Sportstiefel mit 1 oder 2 Streifen verkaufen und hiefür Reklame machen werde oder im Falle von Sportschuhen mit 4 oder 5 Streifen nur solche, bei denen die Streifen mit Spitzen ausgestattet sind... Die Beklagte versprach am 13.4.1973, sich an diese Empfehlungen zu halten.

In ihrem Katalog "Frühjahr 77", S. 30, bietet die Beklagte unter den Referenznummern 907 - 7640 und 907 - 7651 wiederum einen Trainingsschuh mit vier gezackten Streifen an. Diese verlaufen gleich wie diejenigen der Klägerin 1 schräg

von der Schnürung zur Sohle und sind parallel im gleichen Abstand zueinander angeordnet.

3. Mit Klage vom 5.5.1977 werfen die Klägerinnen der Beklagten vor, durch das Feilbieten und den Verkauf der Sportschuhe, die im Katalog "Frühjahr 77" mit den Referenz-Nummern 907 - 7640 und 907 - 7651 bezeichnet werden, ihr Markenrecht verletzt und unlauteren Wettbewerb betrieben zu haben. Sie klagen auf Feststellung der Widerrechtlichkeit und auf Unterlassung des angeblich widerrechtlichen Verhaltens. Gleichzeitig stellen sie die Anträge:

"1. es sei der Beklagten mit sofortiger Wirkung und einstweilen ohne Anhörung gerichtlich zu verbieten, Sportschuhe mit vier quer über den Schuh gezogenen Streifen der in ihrem Versandkatalog "Frühjahr 77" auf Seite 30 mit den Referenznummern 907 - 7640 und 907 - 7651 abgebildeten Art feilzuhalten und zu verkaufen, insbesondere über ihr gegenwärtiges Lager an solchen Schuhen in irgend einer Weise zu verfügen und Prospekte mit der Abbildung solcher Schuhe zu verteilen;

2. es sei bei der Beklagten durch den Handelsgerichtspräsidenten gleichzeitig mit der Zustellung der Klage einstweilen ohne Anhörung der Beklagten durch Einsichtnahme in die Geschäftsbücher, Korrespondenzen, Lieferscheine und Rechnungen sowie allfällige Warenvorräte ein Augenschein vorzunehmen zur Untersuchung und Feststellung,

- wieviel Exemplare des Kataloges "Frühjahr 77" von der Beklagten verteilt wurden und wieviele davon noch vorrätig sind;
- wieviel Paare Sportschuhe der im Klageantrag 1 beschriebenen Art von der Beklagten im Versandgeschäft und/oder über ihre Ladengeschäfte verkauft wurden und wieviel Paare noch vorrätig sind;
- wer der Lieferant der im Klageantrag 1 beschriebenen Sportschuhe ist;
- wieviel Paare Sportschuhe bei dem ermittelten Lieferanten bestellt worden sind;

und es seien die entsprechenden Beweisstücke zu beschlagnehmen."

Sie behauptet, dass sich ihre als Marken registrierten Streifen, Abbildungen und Slogans im Verkehr als Kennzeichen ihrer Produkte durchgesetzt haben und deshalb Schutz genießen. Der Trainingsschuh der Beklagten mit den Referenz-Nummern 907 - 7640 und 907 - 7651 sei eine sklavische Nachahmung ihres adidas-Trainingsschuhes "ROM", den sie seit dem Jahre 1960 auf den schweizerischen Markt bringe und auf diesem Markt ihr am meisten verkauftes Modell sei. Die beiden Schuhe unterscheiden sich lediglich in der Zahl der gleich aussehenden Streifen. Im Erinnerungsbild des Käufers, der die Schuhe nicht nebeneinander sehe, komme jedoch der vierte Streifen am Schuh der Beklagten nicht zur Geltung. Die Schuhe seien daher verwechselbar. Den Klägerinnen drohe deswegen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil: Die Beklagte spekuliere darauf, zu Beginn der Sommersaison kurzfristig ein grosses Geschäft mit ihrem nachgeahmten billigen Schuh zu machen. Wenn es dann der getäuschte Käufer merke, sei die ganze Aktion schon

vorbei. Reklamationen wegen schlechter Qualität würden dann auf die Klägerinnen fallen. Auf Grund ihres früheren Verhaltens sei zu befürchten, dass die Beklagte ihre Geschäftskorrespondenz, Rechnungen etc., ihre Vorräte an Waren und Katalogen zur Vermeidung einer Schadenersatzklage und von Weiterungen gegenüber ihrem Lieferanten und ihren Ladengeschäften verschwinden lasse, wenn sie vor dem Erlass eines richterlichen Gebotes angehört werde.

## II.

1. Der Handelsgerichtspräsident ist für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (= UWG) und das Markenschutzgesetz (= MSchG) sachlich und örtlich zuständig (Art. 63 Ziff. 1bis Abs. 2 und Ziff. 2 Abs. 2 ZP; Art. 11 Abs. 1 UWG, Heinrich David, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., Basel/Stuttgart 1960, Einleitung N. 7 und Art. 31 N. 7a).

2. Nach Art. 9 UWG, der sinngemäss auch für das Markenschutzrecht gilt (David, a.a.O., Einleitung N. 7), müssen vorsorgliche Massnahmen verfügt werden, wenn die Gesuchstellerin glaubhaft macht,

- a) dass die Gegenpartei das Markenschutzrecht verletzt oder im Wettbewerb unlautere Mittel einsetzt und
- b) dass ihr infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der
- c) nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Die Gegenpartei muss in der Regel vorher angehört werden. Nur wenn Gefahr im Verzug ist, kann sofort verfügt werden (Art. 9 Abs. 3 UWG). Diese besondere Gefahr muss so beschaffen sein, dass das sofortige schlagartige Eingreifen notwendig erscheint, um sie abzuwenden.

3. Die Klägerinnen legen nicht dar, weshalb das von ihnen beantragte Verbot (Ziff. 1 ihres Begehrens) sofort zu erlassen sei. Sie behaupten lediglich, infolge des Verhaltens der Beklagten drohe ihnen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil. Das genügt nicht, um den Richter zum sofortigen Eingreifen zu veranlassen. Auch aus den Akten sind keine Gründe ersichtlich, die es rechtfertigen würden, das geforderte Verbot einstweilen ohne Anhören der Beklagten zu erlassen. Im Gegenteil: Nachdem die Klägerin 1 der Beklagten auf deren gleichartiges Verhalten im Frühling 1973 eine "Aufbrauchzeit von zwei Monaten" einräumte, ist nicht einzusehen, weshalb heute nicht wenigstens die kurze Zeit abgewartet werden kann, die es braucht, um die Beklagte anzuhören. Dem ersten Antrag der Klägerinnen kann daher vorläufig nicht stattgegeben werden.

4. Anders ist es mit Bezug auf den Antrag, es seien beweissichernde Massnahmen zu treffen (Ziff. 2 des Begehrens). Auf Grund ihres früheren Verhaltens, einerseits den Lieferanten der Schuhe als Verantwortlichen hinzustellen und andererseits die Adresse dieses Lieferanten nicht bekanntzugeben, ist tatsächlich zu befürchten, dass die Beklagte möglicherweise die zur Begründung der bereits anhängigen Klage und der allfälligen Schadenersatzklage notwendigen Beweismittel verheimlichen wird, wenn sie vom prozessualen Vorgehen der Klägerinnen erfährt. Dieser Gefahr kann nur begegnet werden, indem gleichzeitig mit der Zustellung

der Klage die beantragten Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dem zweiten Antrag der Klägerinnen ist daher stattzugeben, wenn es glaubhaft erscheint, dass die Beklagte in der von den Klägerinnen geschilderten Weise gegen das UWG oder das MSchG verstösst. Bei der Prüfung dieser Frage darf kein strenger Massstab angewendet werden, da die beantragten Beweissicherungsmaßnahmen nur unwesentlich in die Rechte der Beklagten eingreifen.

5. Gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG handelt beispielsweise unlauter, wer “Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen”. Aus den Akten geht hervor, dass die Klägerin 1 seit Jahrzehnten ihre Sportschuhe mit drei Streifen kennzeichnet, mit diesen drei Streifen intensiv für ihre Produkte wirbt und sie in Wort und Bild markenrechtlich geschützt hat. Auf Grund des langen und intensiven Gebrauchs des Zeichens darf angenommen werden, dass die Streifen heute allgemein als kennzeichnendes Merkmal der adidas-Produkte angesehen werden. Dies umso mehr, als deutsche Gerichte schon in den Jahren 1959, 1971 und 1972 die Verkehrsgeltung der drei Streifen für adidas-Produkte bejaht haben. Das kl. act. 33 lässt es weiter als glaubhaft erscheinen, dass die Beklagte gegenwärtig einen Trainingsschuh offeriert und verkauft, der in seiner äusseren Aufmachung dem Trainingsschuh “ROM” der Klägerinnen stark gleicht. Besonders die vier Streifen, die gleich aussehen und an derselben Stelle angebracht sind wie die drei Streifen auf dem Modell “ROM”, lassen beide Schuhe sehr ähnlich erscheinen. Es ist ohne weiteres glaubhaft, dass im Erinnerungsbild des Käufers, der die drei Streifen mit den Klägerinnen in Verbindung bringt, der vierte Streifen am Schuh der Beklagten nicht zur Geltung kommt und der Käufer daher auch den Schuh der Beklagten den Klägerinnen zuschreibt. Wer aber ein Ausstattungsmerkmal der Konkurrenzware für sein eigenes Produkt übernimmt und damit Gefahr schafft, dass der Käufer dieses ebenfalls als ein Erzeugnis des Konkurrenten ansieht, handelt unlauter. Die Voraussetzungen sind also erfüllt, um dem zweiten Antrag der Klägerinnen stattzugeben.

6. Die drei Streifen sind in der Schweiz zur Kennzeichnung der Adidas-Sportschuhe markenrechtlich geschützt. Wenn sie Verkehrsgeltung haben und sich das von der Beklagten zur Kennzeichnung ihres Schuhs verwendete Streifenzeichen im Erinnerungsbild des Käufers kaum von demjenigen der Klägerin 1 unterscheidet, was beides glaubhaft erscheint, so liegt im Verhalten der Beklagten auch eine Markenrechtsverletzung. In diesem Fall dürfen aber die von den Klägerinnen beantragten Beweissicherungsmaßnahmen auch gestützt auf Art. 313 ZP getroffen werden. Diese Bestimmung setzt nicht voraus, dass dem Antragsteller ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch die vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Die Untersuchung des Tatsächlichen einer Eigentumsverletzung muss also auch dann erfolgen, wenn keine Gefahr eines Beweisverlustes besteht.

7. Was der Richter gestützt auf diese Verfügung bei der Beklagten feststellt, wird den Klägerinnen erst nach Anhören der Beklagten mitgeteilt.

Der Beklagten ist Gelegenheit zu geben, zu den beantragten vorsorglichen

Massnahmen Stellung zu nehmen. Lässt sie sich nicht vernehmen, wird auf Grund der vorhandenen Akten entschieden.

### III.

Die Kosten dieser Verfügung haben gemäss Art. 140 ZP die Klägerinnen zu tragen.

*Demgemäss wird verfügt:*

1. Gleichzeitig mit der Zustellung der Klageschrift stellt der Handelsgerichtspräsident zusammen mit zwei Handelsrichtern und dem Handelsgerichtsschreiber anhand der Geschäftsbücher, Korrespondenzen, Lieferscheine, Rechnungen und allfälliger Warenvorräte der Beklagten fest,

- wieviele Exemplare des Kataloges “Frühjahr 77” von der Beklagten verteilt wurden und wieviele davon noch vorrätig sind;
- wieviel Paare Sportschuhe der im Klageantrag 1 beschriebenen Art von der Beklagten im Versandgeschäft und/oder über ihre Ladengeschäfte verkauft wurden und wieviel Paare noch vorrätig sind;
- wer der Lieferant der im Klageantrag 1 beschriebenen Sportschuhe ist und
- wieviel Paare Sportschuhe bei dem ermittelten Lieferanten bestellt worden sind.

2. Die entsprechenden Beweismittel werden, so weit dies zur Beweissicherung notwendig ist, einstweilen beschlagnahmt.

Die Beklagte hat das Recht, Einwände gegen die Beschlagnahme zu erheben.

Die Beschlagnahme bleibt trotz allfälliger Einwände bis zu ihrer Aufhebung, längstens aber bis zur rechtskräftigen Erledigung des Prozesses in Kraft.

3. Die Beklagte hat Gelegenheit, binnen 7 Tagen zu den beantragten vorsorglichen Massnahmen Stellung zu nehmen.

4. (Kosten)...

### *MSchG Art. 31, UWG Art. 9*

*Der Verkauf von Sportschuhen mit 4 quer über den Schuh verlaufenden Streifen schafft eine Verwechslungsgefahr mit den Sportschuhen mit 3 Riemen der Firma Adidas.*

*Die Verwendung verwechselbar ähnlicher Marken oder Ausstattungen gefährdet offensichtlich die wirtschaftlichen Interessen des Konkurrenten erheblich; die drohende Marktverwirrung ist erfahrungsgemäss umso grösser und gereicht dem Konkurrenten umsomehr zum Nachteil, je länger die sie verursachenden Faktoren auf den Markt einwirken. Sie lässt sich nicht ohne weiteres durch nachträgliche Zusprechung einer Schadenersatzsumme ausgleichen, ins-*

*besondere da der Schaden bei der Verwechslung von Marken etc. nie mit Sicherheit ermittelt werden kann. Vorsorgliche Massnahmen sind daher zu treffen.*

*La vente de souliers de sport sur lesquels il y a quatre raies transversales crée un risque de confusion avec les souliers de sport à trois raies de la maison Adidas.*

*Qui utilise des marques ou des décorations similaires prêtant à confusion compromet manifestement et considérablement les intérêts économiques du concurrent; l'expérience prouve qu'alors le trouble menaçant le marché est d'autant plus grand et nuit d'autant plus au concurrent que les facteurs entrant en jeu agissent plus longtemps sur le marché. Ce trouble ne peut être compensé sans plus par des dommages-intérêts, notamment du fait que, s'il s'agit par exemple de la confusion de marques, le dommage et son ampleur ne peuvent jamais être déterminés avec certitude. Il y a donc lieu d'ordonner des mesures provisionnelles.*

Verfügung des Präsidenten des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 9. Juni 1977 i.S. Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler KG gegen Vögele Modeversand & Co.

*Erwägungen:*

1. Die Beklagte hat am 25. Mai 1977 zum Begehren der Klägerinnen um Erlass vorsorglicher Massnahmen Stellung genommen. Sie beantragt:

- “1. Es sei das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen abzuweisen.
2. Jedenfalls sei Ziff. 1 des Gesuches (Verkaufsverbot) abzuweisen.
3. Eventuell sei die Gesuchstellerin zur Leistung einer Kautions von mindestens Fr. 50 000.— anzuhalten.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Sie schreibt: Die Argumentation der Klägerinnen, dass zwar vier, nicht aber zwei Streifen eine Verwechslungsgefahr schaffen, sei unverständlich. Jeder Durchschnittskäufer könne mit einem Blick die vier Streifen von der Dreistreifenmarke der Klägerinnen unterscheiden. Die drei Streifen seien ein äusserst schwaches Zeichen. Das Zeichen werde zusätzlich dadurch verwässert, dass Schuhe mit zwei parallelen Streifen im Handel seien. Die von den Klägerinnen eingelegten deutschen Urteile seien für die Schweiz, wo die Dreistreifenmarke keine Verkehrsgeltung erlangt habe, nicht massgebend. Der Schuh der Klägerinnen unterscheide sich durch die an fünf Stellen angebrachte Marke “adidas”, durch die Modellbezeichnung “ROM” und durch die Beschriftung “Die Marke mit den drei Streifen/The brand with the three stripes” derart stark von demjenigen der Beklagten, dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Der Durchschnitts-

käufer halte einen Schuh mit vier Streifen ohne die Wortmarke “adidas” nicht für ein Produkt der Klägerinnen. Ein vorläufiges Verbot des Feilhaltens und Verkaufs komme rechtlich sowieso nicht in Frage, da damit dem Urteil des Sachrichters in unzulässiger Weise vorgegriffen würde und den Klägerinnen durch den Verkauf des noch vorhandenen Restpostens kein nicht wieder gutzumachender Schaden erwachse. Wohl aber würde der Beklagten ein solcher Schaden entstehen, wenn sie diesen Posten während der jetzt laufenden Saison nicht verkaufen könnte.

2. Nachdem die von den Klägerinnen beantragten Untersuchungshandlungen bereits verfügt und am 18.5.1977 durchgeführt worden sind, ist heute lediglich noch zu prüfen, ob dem weiteren Begehren, der Beklagten das Feilhalten und den Verkauf von Schuhen mit vier näher umschriebenen Streifen vorläufig zu verbieten, stattgegeben werden kann.

a) Entgegen der von der Beklagten offenbar vertretenen Auffassung ist es grundsätzlich zulässig, einen marken- oder wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch im Rahmen des Verfahrens nach Art. 31 MSchG und Art. 9 ff. UWG vorläufig zu vollstrecken (Heinrich David, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage, Zürich 1960, N 5 zu Art. 31 MSchG; Bruno von Büren, Kommentar zum UWG, Zürich 1957, S. 205 N 8 und 9). Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG sieht diese Massnahme sogar ausdrücklich vor. Das Urteil des in der Hauptsache zuständigen Gerichtes wird dadurch keineswegs vorweggenommen. Das Gericht bleibt trotz Erlass einer solchen Massnahme in seiner Entscheidung frei.

b) Der Handelsgerichtspräsident hat in seiner Verfügung vom 18.5.1977 gefunden, es sei glaubhaft, dass die Beklagte durch das Feilhalten und den Verkauf von Schuhen mit vier in ihrem Rechtsbegehren näher umschriebenen Streifen unlauteren Wettbewerb betreibe und das Markenrecht der Klägerin 1 verletze. Die Einwände der Beklagten vermöge diese Feststellung nicht zu erschüttern, auch wenn mit Rücksicht auf den verhältnismässig stärkeren Eingriff, den das heute zur Diskussion stehende Verbot darstellt, grössere Anforderungen an das Glaubhaftmachen zu stellen sind (von Büren, a.a.O., S. 205 N 5):

Die Klägerin 1 kennzeichnet die von ihr oder ihren Lizenznehmern hergestellten Sportschuhe mit drei parallel und in gleichem Abstand zueinander verlaufenden und an den Rändern gezackten Streifen oder Riemen. Das Zeichen ist auf ihren Namen seit dem 6.9.1972 in der Schweiz als internationale Marke Nr. 391 692 für Sportschuhe und -bekleidung eingetragen. Ob es sich dabei um ein an sich schwaches Zeichen handelt, wie die Klägerin behauptet, kann offen bleiben. Denn auch schwache Zeichen können durch lange dauernden, intensiven Gebrauch, durch stetes Einhämmern mit der Zeit kennzeichnungskräftig werden und starke Verkehrsgeltung erlangen (von Büren, a.a.O., S. 141 N 98). Es wird nicht bestritten, dass die Klägerin 1 der grösste Sportschuh-Hersteller der Welt ist und in der Schweiz einen Marktanteil von etwa 60 % besitzt. Sie kennzeichnet praktisch jeden der in ihren Katalogen gezeigten Schuhe mit den drei Riemen, besonders auch den Trainingsschuh “ROM”, der unbestrittenermassen seit dem Jahre 1960

in der Schweiz verkauft wird und allein in den Jahren 1974 bis 1976 einen Umsatz von durchschnittlich je 100 000 Paaren erreicht hat. Mit den drei Riemen wird auch auf der Verpackung und in Prospekten intensiv geworben. Sie bilden in Wort und/oder Bild die wesentlichen Bestandteile von den Klägerinnen gebrauchter Marken, die in der Schweiz in den Jahren 1954, 1964, 1970 und 1976 eingetragen worden sind. Alle diese Umstände lassen es als glaubhaft erscheinen, dass sich die Marke Nr. 391 692 im Verkehr zu einem starken Kennzeichen entwickelt hat (vgl. auch den Brief des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 21.5.1971 und die deutschen Urteile). Ein starkes Kennzeichen verdient einen starken Schutz. Das von der Beklagten auf ihren Schuhen mit den Referenznummern 907 - 7640 und 907 - 7651 benützte Zeichen sieht ähnlich wie die Marke der Klägerin 1 aus. Der einzige Unterschied liegt darin, dass es aus vier anstatt aus drei Streifen besteht (Katalog der Beklagten "Frühjahr 77", S. 30). Bei einer vorläufigen Prüfung mutet es als glaubhaft an, dass diese Nachahmung den Verbraucher im Sinne des Art. 24 Abs. 1 lit. a MSchG irreführen kann, zumal da sie für dasselbe verhältnismässig billige Produkt verwendet wird (David, a.a.O. N 2 zu Art. 6 MSchG, S. 124, und dort zitierte Urteile) und das Zeichen der Klägerin im Verkehr wohl als reine Phantasiemarke aufgefasst wird (dazu David, a.a.O., N 4 zu Art. 6 MSchG, S. 126). Dabei muss davon ausgegangen werden, dass der Verbraucher die beiden Erzeugnisse nicht nebeneinander vor sich sieht, sondern auf sein Erinnerungsbild angewiesen ist, wenn ihm die Nachahmung vor Augen tritt. In der Erinnerung bleibt aber ein Kennzeichen regelmässig nicht exakt haften und bildet bloss eine ungefähre Vorstellung. Es ist an sich richtig, dass die Kennzeichnungskraft eines Zeichens dadurch geschwächt sein kann, dass der Verkehr auf Grund des Nebeneinanderbestehens ähnlicher Zeichen genötigt wird, auf die Unterschiede schärfer zu achten. Die Beklagte legt indessen nicht dar, in welchem Umfang das von ihr erwähnte, aus zwei Streifen bestehende Zeichen zur Kennzeichnung von Sportschuhen auf dem Markt benützt wird, was hier entscheidend wäre. Hinzu kommt, dass das Zweistreifenzeichen einen grösseren Abstand zur Marke der Klägerin 1 hat als das Vierstreifenzeichen der Beklagten: Je mehr Streifen benutzt werden, desto schwieriger ist es für den Verbraucher, sie auf den einen Blick zu erfassen. Überdies ergeben sich bei vier Streifen drei Zwischenräume, die der flüchtige Betrachter ebenfalls als Dreistreifenzeichen auffassen kann. Das ist bei zwei Streifen nicht der Fall. Das Hanseatische Oberlandesgericht hat denn auch im Jahre 1972 in einem Prozess, in welchem dieselben Zeichen zur Diskussion standen, die Verwechslungsgefahr bejaht. Es erscheint somit als glaubhaft, dass die Beklagte eine Verwechslungsgefahr schafft und die Marke Nr. 391 692 der Klägerin verletzt, indem sie die in ihrem Katalog "Frühjahr 77" abgebildeten Sportschuhe Nr. 907 - 7640 und 907 - 7651 vertreibt.

Verletzung des Markenrechts ist immer auch unlauterer Wettbewerb. Die bisherigen Ausführungen bedürfen in Bezug auf den Vorwurf, durch das gerügte Verhalten verletze die Beklagte zum Nachteil der Klägerinnen Art. 1 Abs. 2 lit. d

UWG, an sich keiner Ergänzung. Immerhin sei zusätzlich darauf hingewiesen, dass aus wettbewerbsrechtlicher Sicht die durch das Vierstreifenzeichen geschaffene Verwechslungsgefahr noch grösser erscheint, da die Beklagte das an sich schon ähnliche Zeichen an der gleichen Stelle des Schuhs und auf dieselbe Art und Weise wie die Klägerinnen anbringt, und weil die übrige Ausstattung ihres Schuhs derjenigen des Typs “ROM” der Klägerinnen ebenfalls stark gleicht (Fersenverstärkung, Zehenkappe, aufgenähte Ösenverstärkung mit gezackten Rändern, Zierstreifen oberkannt Schuhsohle, Farbverteilung). Dass im Gegensatz zum Schuh der Beklagten auf der Aussenseite des Schuhs “ROM” der Name des Schuhtyp und die Marke “adidas” steht, ändert daran wenig.

c) Wer Handlungen vornimmt, die geeignet erscheinen, beim Verbraucher Verwechslungen mit den Produkten oder dem Geschäftsbetrieb des Konkurrenten herbeizuführen, gefährdet offensichtlich die wirtschaftlichen Interessen des Konkurrenten erheblich. Die drohende Marktverwirrung ist erfahrungsgemäss umso grösser und gereicht dem Konkurrenten umso mehr zum Nachteil, je länger die sie verursachenden Faktoren auf den Markt einwirken. Sie lässt sich nicht ohne weiteres durch nachträgliche Zusprechung einer Schadenersatzsumme ausgleichen. Das ergibt sich schon daraus, dass der Schaden bei der Verwechslung von Warenzeichen etc. nie mit Sicherheit ermittelt werden kann. Um die Klägerinnen vor den drohenden Nachteilen zu bewahren, erscheint es daher unumgänglich, vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Einer besonderen Gefahr, wie sie der Erlass einer einstweiligen Verfügung voraussetzt, bedarf es hiezu nicht.

d) Die von den Klägerinnen beantragte Massnahme, der Beklagten zu verbieten, “Sportschuhe mit vier quer über den Schuh gezognenen Streifen der in ihrem Versandkatalog “Frühjahr 77” auf Seite 30 mit den Referenznummern 907 - 7640 und 907 - 7651 abgebildeten Art feilzuhalten und zu verkaufen ... und Prospekte mit der Abbildung solcher Schuhe zu verteilen”, ist geeignet, die Gefahr einer Marktverwirrung abzuwenden. Das Verbot stellt keinen unverhältnismässigen Eingriff in die Rechte der Beklagten dar, verlangen die Klägerinnen doch nur die Unterlassung dessen, was als gesetzwidrig erscheint.

e) Die Voraussetzungen sind also erfüllt, um das von den Klägerinnen beantragte Verbot zu erlassen. Das Verbot gilt bis zu dessen Widerruf, längstens aber bis zur rechtskräftigen Erledigung des Hauptprozesses.

Die Klägerinnen haben nicht ausdrücklich verlangt, dass der Beklagte für den Fall der Widerhandlung gegen das Verbot die in Art. 292 StGB vorgesehene Strafe angedroht werde. Das hat jedoch von Amtes wegen zu geschehen (BGE 87 II 112).

3. Das heute vorsorglich erlassene Verbot kann sich nachträglich im Hauptprozess als unbegründet erweisen. Da der Beklagten durch das Verbot ein Schaden entstehen kann, haben die Klägerinnen für diesen Fall beim Handelsgericht eine Sicherheit zu hinterlegen. Sie ist auf Fr. 10 000.– zu bemessen. Die Klägerinnen haben diese Sicherheit geleistet, indem sie dem Handelsgericht auf Aufforderung des Präsidenten am 3.6.1977 eine Solidarbürgschaftserklärung der Schweizerischen Bankgesellschaft, datiert vom 2.6.1977, für den Betrag von Fr. 10 000.– einreichten.

4. Die Kosten dieser Verfügung haben die Klägerinnen zu bezahlen (Art. 140 ZP). Sie haften dafür solidarisch.

*Demgemäss wird verfügt:*

1. In Ergänzung der Verfügung vom 18.5.1977 ist der Beklagten ab sofort untersagt,

- Sportschuhe mit vier quer über den Schuh gezogenen Streifen der in ihrem Versandkatalog “Frühjahr 77” (Seite 30) mit den Referenznummern 907 - 7640 und 907 - 7651 abgebildeten Art feilzuhalten und zu verkaufen und
- Prospekte mit der Abbildung solcher Schuhe zu verteilen.

2. Für den Fall der Missachtung dieses Verbotes wird der Beklagten bzw. den für sie verantwortlichen Organen die Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsam (Art. 292 StGB) angedroht.

3. (Kosten)...

#### IV. Wettbewerbsrecht

*UWG Art. 1 Abs. 1*

*Wer in Werbetexten für Fernunterricht weitere Informationen verspricht und Interessenten, die sich daraufhin melden, ohne Ankündigung durch Vertreter zuhause aufsuchen lässt, handelt noch nicht unlauter im Sinne des UWG.*

*Unlauteren Wettbewerb begeht hingegen, wer seine Fernschule öffentlich als die grösste in der Schweiz rühmt, obschon sich dies bei objektiver Betrachtungsweise nicht sagen lässt.*

*Ne commet pas un acte de concurrence déloyale au sens de la LCD celui qui promet dans des textes publicitaires pour une école par correspondance de plus amples informations et envoie sans préavis des représentants au domicile des amateurs qui se sont annoncés à lui.*

*Celui qui vante publiquement une école par correspondance en la présentant comme la plus grande de Suisse, bien que cela ne soit objectivement pas le cas, commet en revanche un acte de concurrence déloyale.*

BGE 102 II 286, Praxis 65, S. 548, BIZR 75, 189 und GRUR INT 1977, S. 341, Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Mai 1976 i.S. Mössinger gegen Akademikergemeinschaft für Erwachsenenfortbildung AG.

*Aus den Erwägungen:*

2. Nach dem angefochtenen Urteil warb der Beklagte durch Inserate und Postsendungen für seinen Fernunterricht und liess Interessenten, die ihm daraufhin einen "Bon" oder eine Antwortkarte sandten, durch Vertreter aufsuchen. Das Handelsgericht hält dieses Vorgehen des Beklagten für unlauter, besonders weil die Interessenten nach der Werbung schriftliches Informationsmaterial erwarten durften, statt dessen aber zunächst unangemeldet den Besuch eines Vertreters bekommen hätten; ihr Vertrauen werde dadurch in unzulässiger oder gar arglistiger Weise ausgenützt und ihre Entschlussfreiheit oft beeinträchtigt; sie würden irreführt und überrumpelt, was namentlich einem Bildungsinstitut nicht anstehe und deshalb als wettbewerbswidrig gelten müsse.

a) Die Werbung nimmt auf wirtschaftlichem Gebiet nicht selten Formen an, die vom Publikum als lästig empfunden werden. Das gilt insbesondere für unerbetene Vertreterbesuche, z.B. bei Brautleuten oder Neuvermählten, die in der Absicht aufgesucht werden, Verträge über Aussteuer oder Versicherungen abzuschliessen; ferner für Werbedrucksachen, die an alle Haushaltungen versandt oder verteilt werden und häufig den Briefkasten füllen. Ein Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG wird darin im allgemeinen jedoch nicht erblickt. So gelten namentlich unangemeldete Vertreterbesuche selbst nach deutschem Recht, das weiter geht und eher strenger ist als das schweizerische, nicht als widerrechtlich (*Baumbach/Hefermehl*, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, 11. Auflage 1974, N. 50 zu § 1; *M. Lehmann*, in GRUR 76 (1974) S. 133 ff; *D. Reimer*, Das Recht des unlauteren Wettwerbs in den Mitgliedstaaten der EWG, Bd. III Deutschland, N. 795 und 798; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, II S. 1054; *Von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 46 N. 20).

Das heisst nicht, dass unangemeldete Besuche wie überhaupt Bemühungen von Vertretern, mit Kunden Verhandlungen aufzunehmen oder Verträge abzuschliessen, nicht gegen Treu und Glauben verstossen können, wenn Vertreter sich dabei aufdringlich gebärden, arglose Kunden durch Überraschung für Geschäfte zu gewinnen oder sie sonst in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise zu beeinflussen suchen. Auf solches Gebaren dürfte denn auch zurückgehen, dass in der Öffentlichkeit und in den eidgenössischen Räten, wie das Handelsgericht einleitend bemerkt, nach Vorschriften gerufen wird, um anstössigen oder gerissenen Praktiken von Vertretern gegenüber Kunden wirksam zu begegnen. Im vorliegenden Fall kommt darauf indes nichts an, da das Handelsgericht nicht danach forschte, wie die Vertreter sich bei den Interessenten aufführten, sondern bloss die vom Beklagten selber angewandte Methode beurteilte. Dass es beifügte, der Vertreter komme, um den Interessenten zu bearbeiten, ändert nichts; denn dies lässt sich, wie bereits das Kassationsgericht ausführte, von jedem Vertreter sagen.

b) Fragen kann sich also bloss, ob die Handlungsweise des Beklagten zu beanstanden sei, weil er Personen, die durch Einsendung des Gutscheines oder der Antwortkarte ihr Interesse an einem Kurs bekundeten, einen Vertreter ins Haus

schickte, ohne sie in den Inseraten oder andern Werbemassnahmen darauf aufmerksam zu machen, wie das Handelsgericht ihm in Urteilspruch Ziff. 2 vorhält.

Mit diesem Vorhalt setzt das Handelsgericht sich freilich in Widerspruch zu den eigenen Erwägungen, lässt es darin doch eine Ankündigung des Vertreterbesuches “in der Reaktion der Firma auf die Interessenmeldung” genügen. Angesichts dieses Widerspruches ist von dem im Urteilspruch enthaltenen Vorwurf auszugehen, zumal Entscheidungsgründe an der Rechtskraft des Urteils grundsätzlich nicht teilnehmen (BGE 99 II 174 mit Zitaten) und der Beklagte gerade bei Feststellungs- und Unterlassungsansprüchen, wie hier, eine genaue Umschreibung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe verlangen darf (BGE 84 II 457, 93 II 59). Nach dem Urteilspruch hält das Handelsgericht das Vorgehen des Beklagten aber unbekümmert darum für unlauter, ob der Vertreterbesuch *nach* dem Eingang der Interessenmeldung jeweils noch besonders angekündigt wurde.

Eine solche Ankündigung taugt übrigens für sich allein nicht, unzulässige Wettbewerbshandlungen von zulässigen zu unterscheiden. Durfte ein Interessent nach der Werbung des Beklagten auf seine Anmeldung hin schriftliches Informationsmaterial erwarten, wie das Handelsgericht annimmt, so ist nicht zu ersehen, was er einer besondern Mitteilung des Beklagten, das Material werde ihm durch einen Vertreter überbracht, entgegenhalten könnte. Denn damit wird nicht gesagt, wie der Vertreter sich verhalten, ob er sich als blosser Bote oder als zurückhaltender Studienberater benehmen oder ob er stracks darauf ausgehen werde, den Interessenten mit allen Mitteln zu einem Geschäftsabschluss zu bewegen, mag die zuletzt erwähnte Möglichkeit nach der Erfahrung auch näher liegen.

c) Das Handelsgericht geht in Urteilspruch Ziff. 2 davon aus, dass die Interessenten “Informationsmaterial anforderten”. In den Erwägungen stellt es dagegen fest, der Beklagte habe den Interessenten allgemein nähere Auskünfte oder Informationen versprochen. Diese Feststellung betrifft tatsächliche Verhältnisse und bindet daher das Bundesgericht. Sie stimmt überein mit den Werbetexten, auf die das angefochtene Urteil verweist. In einigen dieser Texte bot der Beklagte freilich ein “Schulprogramm” an; er verband indes auch dieses Angebot mit dem Versprechen, alle weiteren Auskünfte erteilen zu wollen.

Das Handelsgericht erklärt zu Recht, mit solchen Versprechen werde zunächst offen gelassen, ob nähere Auskünfte schriftlich oder mündlich gegeben würden; es nimmt aber an, in erster Linie erwarte der Leser gleichwohl schriftliches Informationsmaterial, rechne also nicht mit einem Vertreterbesuch. Diese Annahme der Vorinstanz ist keine tatsächliche Feststellung, die das Bundesgericht bände. Welcher Sinn dem vom Beklagten in den Werbetexten geäußerten Willen nach der allgemeinen Lebenserfahrung beigelegt werden muss, ist vielmehr eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht frei überprüft werden kann (BGE 99 II 84 und 329 mit Hinweisen). Die Texte sind so auszulegen, wie der unbefangene Durchschnittsleser sie in guten Treuen verstehen durfte (BGE 87 II 347, 88 II 55, 90 IV 45, 94 IV 36).

Bei dieser Betrachtungsweise lässt sich entgegen der Auffassung des Handels-

gerichtetes aber nicht sagen, der Interessent habe vorweg nur mit schriftlichen Informationen rechnen dürfen; nach den vom Beklagten gebrauchten allgemeinen Wendungen musste der Kunde sich auch auf mündliche Auskünfte und damit auf einen Besuch gefasst machen, selbst wenn ihm ein solcher nicht erwünscht war.

Durften die Interessenten sich vorliegend aber nicht darauf verlassen, zunächst bloss schriftliche Informationen zu erhalten, so versties der Beklagte nicht gegen berechnete Erwartungen, wenn er sie auf ihre Meldung hin durch einen Vertreter aufsuchen liess. Eine Enttäuschung erweckten Vertrauens, wie sie ein Verstoß gegen Treu und Glauben voraussetzen würden (*Troller*, a.a.O. II S. 1047; *Merz*, N. 402 und 431 ff. zu Art. 2 ZGB), ist darin nicht zu erblicken, mag die Werbung des Beklagten auch weder klar noch offen gewesen sein; unlauter im Sinne des UWG war sie deswegen noch nicht. Da der Beklagte ganz allgemein weitere Auskünfte versprach, aber keine schriftlichen Informationen zusicherte, kann auch nicht von einer eigentlichen Irreführung oder davon die Rede sein, der Beklagte habe sich den Zutritt zu den Kunden für seine Vertreter erschwindelt. Das liesse sich angesichts der von ihm gebrauchten Wendung selbst dann nicht sagen, wenn er den Vertreterbesuch in seiner Werbung absichtlich nicht erwähnt haben sollte. Damit ist auch dem weiteren Vorhalt, die Interessenten würden durch einen unangemeldeten Vertreterbesuch überrumpelt und in ihrer Entscheidungsfreiheit in unerträglichem Masse beeinträchtigt, der Boden entzogen.

3. Das Handelsgericht stellt in Urteilsspruch Ziff. 3 fest, der Beklagte habe unlauteren Wettbewerb begangen, indem er sein Institut in den Werbetexten als "grösste Fernschule der Schweiz" bezeichnete. Der Beklagte bestreitet diese Behauptung nicht, sondern bloss, dass er damit im Sinne des UWG wider Treu und Glauben gehandelt habe.

a) Das Handelsgericht nimmt an, dass die Schulen der Parteien sich insbesondere nach Gattung, Zielsetzung, Kursdauer und Kündigungsmöglichkeiten voneinander unterschieden, sich unter dem Gesichtspunkt des Umsatzes und der Schülerzahl aber miteinander vergleichen liessen. Es führte darüber ein Beweisverfahren durch und verschaffte sich auch Angaben über eine dritte Fernschule.

Seine Feststellungen, die der Beklagte mit der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde umsonst anzufechten versucht hat, betreffen tatsächliche Verhältnisse und binden deshalb das Bundesgericht. Das gilt auch von der Annahme der Vorinstanz, dass die Schülerzahl der drei Fernschulen einander recht nahe kommen, jene des Beklagten sich aber eher unter dem Durchschnitt der beiden andern halte. Der vom Beklagten dagegen erhobene Einwand, es stehe nicht fest, ob er nicht allenfalls doch am meisten Schüler habe, ist unzulässige Kritik an der Beweisführung und daher nicht zu hören. Er übersieht zudem, dass das Handelsgericht ihm mit guten Gründen und unwidersprochen den Beweis für seine Selbstberühmung auferlegt, er diesen Beweis aber nicht erbracht und daher die Folgen davon zu tragen hat. Seine Beweispflicht ergab sich daraus, dass er behauptet, er führe die grösste Fernschule der Schweiz; für die Wahrheit dieser Behauptung hatte er einzustehen, da die Zulässigkeit vergleichender Werbung zumindest voraussetzt,

dass sie objektiv wahr ist (BGE 87 II 116 mit Hinweisen, ferner BGE 94 IV 38).

b) Diese Voraussetzung ist hier mit Bezug auf die Schülerzahl, welche nach allgemeiner Auffassung mehr als irgendein anderes Merkmal die Grösse einer Schule kennzeichnet, nicht erfüllt. Dass erhebliche Unterschiede in der Dauer und im Aufwand der Kurse den Vergleich der Schülerzahl mangelhaft machen können, hilft darüber nicht hinweg und hat das Handelsgericht zu Recht nicht veranlasst, auf den Umsatz der Parteien abzustellen. Gewiss ist der Umsatz industrieller oder kommerzieller Betriebe ein geeigneter Massstab für die Grösse eines Unternehmens. Bei Schulen verhält es sich wegen der Aufgabe, die ihnen zukommt, jedoch wesentlich anders. Selbst bei Privatschulen, in denen gewerbsmässig Unterricht erteilt wird, kann der Umsatz je nach den Kosten und Leistungen, die berücksichtigt werden, sehr verschieden ausfallen. Die Bemühungen der Parteien um eine Vereinbarung über gleiche Bemessungsgrundlagen zeigen denn auch, dass der Umsatz nicht für eine allgemein gültige Unterscheidung taugt. Wieso der Durchschnittsleser aus den Werbetexten des Beklagten einen anderen Schluss ziehen sollte, ist unerfindlich. Bei öffentlichen und gemeinnützigen Schulen ist es zum vorneherein verfehlt, von einem Umsatz zu reden. Der Einwand, Privatschulen arbeiteten mit Gewinn und müssten deshalb nach ihrem Umsatz verglichen werden, steht dem Beklagten umsoweniger an, als er in einer Pressenotiz von 1967 sein Institut selber unter Berufung auf die Schülerzahl als grösstes Fernlehrinstitut der Schweiz rühmte.

Solche Selbstberühmungen sind mit Rücksicht auf allgemeine Interessen am Bildungswesen nach eher strengen Massstäben zu beurteilen. Schon deshalb lässt die Behauptung des Beklagten sich nicht als reklamehafte Übertreibung abtun. Sie war nicht bloss objektiv unwahr, sondern als ernst zu nehmende Aussage auch geeignet, Interessenten irrezuführen (vgl. *Troller*, a.a.O. II S. 1088; *von Büren*, a.a.O. S. 71 N. 10 und S. 74 N. 6). Ebensowenig befreit den Beklagten, dass die Schulen der Klägerin der Vorbereitung auf die Maturitätsprüfung dienen, er dagegen die grösste Fernschule mit technisch-wirtschaftlichen Kursen führe oder seine Schule andere an Aufwand und Leistungen übertreffe. Für solche Einschränkungen ist seinen Werbetexten nichts zu entnehmen.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b*

*Die Bezeichnung "permanence dentaire" für eine Praxis, die nicht Tag und Nacht geöffnet ist, sondern von 8 bis 22 Uhr an Werktagen und von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, ist nicht eine unrichtige oder irreführende Angabe im Sinne dieser Bestimmung.*

*L'emploi du terme "permanence dentaire" pour désigner un cabinet qui n'est pas ouvert jour et nuit, mais qui reçoit des clients de 8 à*

*22 heures les jours ouvrables et de 9 à 12 heures et de 15 à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés, ne constitue pas une indication inexacte ou fallacieuse au sens de cette disposition.*

BGE 102 IV 263, Urteil des Kassationshofes vom 20. November 1976 i.S. Société vaudoise des médecins-dentistes gegen X.

*Considérant en droit:*

a) Selon l'arrêt attaqué, il serait excessif de restreindre l'emploi du terme "permanence" aux seuls cabinets dentaires ouverts sans interruption et de le refuser pour désigner ceux dont l'horaire d'ouverture est sensiblement plus étendu que celui des autres, car le public ne fait généralement appel à un médecin-dentiste que durant la journée, voire dans la soirée, mais très exceptionnellement durant la nuit. Il n'est ainsi pas probable in casu, au vu des heures d'ouverture des cabinets de l'intimé, que le public soit induit en erreur par la désignation de "permanence", et cela d'autant plus que ce terme peut être interprété en ce sens que le cabinet ne ferme pas ses portes en l'absence de l'un de ses praticiens (vacances, service militaire, etc.) à la différence des cabinets indépendants.

La société recourante critique le raisonnement du Tribunal cantonal en invoquant la définition même du mot "permanence", ainsi que le sens que lui aurait donné le Tribunal fédéral en matière administrative dans une autre affaire concernant l'intimé et publiée aux ATF 100 Ib 350. Pour la recourante, la caractéristique d'une permanence est d'être ouverte 24 heures sur 24, et celui qui emploie cette désignation sans offrir des services réellement permanents donne sur son activité des renseignements qui trompent le public, lequel aura tendance à assimiler un cabinet ainsi désigné aux permanences médicales et chirurgicales officielles qui, elles, sont ouvertes sans interruption.

b) Que ce soit dans la langue courante ou dans les dictionnaires (cf. *Robert*, Dictionnaire alphabétique et analogique en 6 volumes, 1962), la permanence est le caractère de ce qui est durable, permanent, ou la longue durée de quelque chose; par extension, une permanence est un service chargé d'assurer le fonctionnement ininterrompu d'une administration, d'un organisme public ou privé (et *Robert* cite notamment comme exemple: les bureaux sont fermés le samedi, mais il y a une permanence); par extension, permanence désigne aussi le local où fonctionne ce service. Quant à l'adjectif "permanent", il désigne ce qui dure, demeure sans discontinuer ni changer, soit éternellement, soit dans un certain espace de temps.

Au vu de ce qui précède, on doit constater que la longue durée déjà, de même que la continuité dans un certain espace de temps, autorise l'emploi du mot permanence, qui peut également servir à désigner un service ou un établissement qui fonctionne au-delà des heures des services ou établissements ordinaires, soit les jours où ceux-ci ne fonctionnent pas – ainsi la permanence d'une assemblée (cf.

Nouveau Larousse illustré) —, et ceci sans que cela implique nécessairement un travail ininterrompu de 24 heures sur 24. L'exemple cité plus haut est particulièrement probant à cet égard: un service fonctionnant le samedi, alors que les bureaux sont fermés, peut être qualifié de permanence. De même, dans le langage commun, peut être désigné comme "permanent" un cinéma qui fonctionne pendant plusieurs heures sans discontinuer, sans que cela implique chez qui que ce soit l'idée d'une ouverture jour et nuit.

In casu, un cabinet dentaire qui, en plus des heures d'ouverture ordinaires, reste ouvert entre midi et 14 h., le soir jusqu'à 22 h., et les fins de semaine aux heures qui sont à peu près celles des cabinets ordinaires durant les jours ouvrables, assure incontestablement, et en bon français, une permanence. Certes, dans le domaine médical et chirurgical, "permanence" a, pour le public, le sens d'un établissement ouvert jour et nuit. Cela tient à l'urgence et à la gravité des cas qui peuvent se présenter et qui sont censés être traités à toute heure du jour et de la nuit. Mais, en matière dentaire, le caractère d'urgence du traitement n'est d'une manière très générale jamais tel que chacun attende d'une permanence qu'elle soit ouverte jour et nuit. Dès lors, l'emploi de la désignation litigieuse par l'intimé ne peut pas être qualifié d'indication inexacte et fallacieuse, au sens de l'art. 13 litt. b LCD. C'est donc à juste titre que la Cour cantonale a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge instructeur.

c) C'est à tort et en vain, enfin, que la recourante se réfère à l'arrêt publié aux ATF 100 Ib 350, qui mentionne qu'une permanence est astreinte à fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour. Cet arrêt, rendu par la I<sup>re</sup> Cour civile du Tribunal fédéral, concerne une tout autre espèce. De plus, cette "définition" de la permanence n'est ni une notion de droit fédéral, ni une définition se rapportant au sens du terme dans la langue française; ainsi que cela ressort clairement d'un autre arrêt rendu le même jour dans une affaire similaire, et publié aux pages précédentes du recueil officiel, cette "définition" est celle qui découle du règlement genevois de la loi sur l'exercice des professions médicales et auxiliaires (ATF 100 Ib 347). Or rien n'empêche les cantons, dans les limites de leur compétence en matière d'organisation sanitaire, de se montrer plus exigeants que le langage commun dans la définition de certains termes ou dans la réglementation de certaines activités. Mais rien de semblable n'est avancé en l'espèce à propos du canton de Vaud et de sa réglementation.

*UWG Art. 2 und 13 lit. b; StGB Art. 28*

*Eine Aktiengesellschaft, die seinerzeit Strafantrag wegen unlauteren Wettbewerbs gestellt hat und die in der Folge durch Konkurs aufgelöst wurde, ist aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Für allfällige nach ihrer Auflösung begangene Widerhandlungen gegen das UWG ist sie nicht mehr strafantragsberechtigt. Art. 28 Abs. 4 StGB ist im Falle der Auflösung einer Aktiengesellschaft nicht anwendbar.*

*Hat der Mitbewerber die Zivilklage verwirkt, dann ist er zur Stellung des Strafantrages nicht befugt, da nach dem Gesetz der zivilrechtliche Schutz im Vordergrund steht und die strafrechtliche Sanktion von dessen Existenz abhängt.*

*Une société anonyme qui avait déposé plainte pour concurrence déloyale, mais qui a été ensuite radiée pour cause de faillite, est exclue de la concurrence. Pour les actes de concurrence déloyale qui ont pu être commis après la radiation, elle n'a plus qualité pour déposer une plainte pénale. L'art. 28 al. 4 CP ne saurait donc trouver application dans cette hypothèse.*

*Le concurrent qui est déchu du droit d'intenter l'action civile n'est pas habile à déposer la plainte pénale car, la protection de droit civil ayant le caractère principal, la possibilité d'une sanction pénale dépend de son existence.*

BGE 102 IV 145 und Praxis 66, S. 57, Urteil des Kassationsgerichtshofes vom 22. Oktober 1976 i.S. Institut X., Institut Y., Z. SA gegen M. und M.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. ...

2. Ist davon auszugehen, dass vor den eingeklagten Inseraten nur die in das Jahr 1974 fallenden durch den Strafantrag vom 2. Oktober 1974 gedeckt sind, so stellt sich weiter die Frage, ob dieser Antrag noch namens der – wie bereits festgestellt – am 22. April 1971 durch Konkurs aufgelösten Z. S.A. gestellt werden konnte. Die Vorinstanz hat die Frage verneint, weil die Rechtsanwältin G. am 24. Dezember 1969 von der Z. S.A. erteilte Vollmacht mit der Auflösung der AG erloschen sei (Art. 35 Abs. 2 OR). Der genannte Anwalt sei deshalb nicht befugt gewesen, den Strafantrag vom 2. Oktober 1974 auch für diese Gesellschaft zu stellen. Ein automatischer Übergang des Antragsrechts mit Auflösung der Aktiengesellschaft auf den Hauptaktionär und Direktor F. aber sei schon wegen der Höchstpersönlichkeit dieses Rechtes ausgeschlossen. Deshalb gehe nicht einmal bei Übergang des verletzten Rechtes die Antragsbefugnis auf den Erwerber über (BGE 78 IV 216). Zwar mache Art. 28 Abs. 4 StGB eine Ausnahme. Ob aber eine Parallele zwischen diesem Fall und dem Tod des Verletzten gezogen werden könne, brauche nicht entschieden zu werden, weil in jedem Fall diese Bestimmung nur da gelte, wo die Tat vor dem Tod des Verletzten verübt worden sei. Im vorliegenden Fall stünden nur Inserate zur Diskussion, die nach Auflösung der Z. S.A. erschienen seien. Es bleibe also dabei, dass die Vollmacht der Gesellschaft erloschen sei und eine solche von F. persönlich nicht existiere, weshalb es auch an seiner Beteiligung am gültigen Strafantrag vom 2. Oktober 1974 fehle.

a) Nach Art. 35 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 OR hat die Auflösung einer juristischen Person oder einer im Handelsregister eingetragenen Gesellschaft das Erlöschen einer von ihr erteilten Vollmacht zur Folge, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäftes hervorgeht. Unter Berufung auf diese Bestimmung und den Text der Vollmacht, derzufolge diese “mit dem Tod, der Verschollenerklärung, dem Verlust der Handlungsfähigkeit oder dem Konkurs des Vollmachtgebers” nicht erlöschen sollte, wird in der Beschwerde geltend gemacht, die im Dezember 1969 von der Z. S.A. dem Rechtsanwalt G. ausgestellte Vollmacht sei mit der Auflösung der genannten Gesellschaft nicht untergegangen.

Abgesehen davon, dass die Fortdauer einer Vollmacht über die Auflösung einer juristischen Person hinaus an sich schon problematisch ist, wenn diese keine Rechtsnachfolgerin hat (*Gautschi*, Kommentar Nr. 7 a zu Art. 405 OR), könnte der in der Beschwerde vorgetragene Auffassung höchstens beigespflichtet werden, wenn das Handeln von Rechtsanwalt G. im Rahmen der Fortsetzung eines bereits namens der Vollmachtgeberin eingeleiteten Prozessverfahrens gelegen wäre (s. BGE 50 II 30). Davon kann jedoch bezüglich des Strafantrags vom 2. Oktober 1974 nicht die Rede sein. Mit diesem wurde ein neues Verfahren mit neuen Tatbeständen veranlasst und nicht einfach ein früheres fortgesetzt.

Soweit aber jene Vollmacht auch für die Verfolgung künftiger unlauterer Wettbewerbsbehandlungen der Gemeinschaft gedacht gewesen sein sollte, was an sich möglich war (BGE 73 IV 70, 99 IV 4 Erw. d: *Rehberg*, Der Strafantrag, ZStR 1969, S. 257), wäre sie mit der Auflösung der Gesellschaft jedenfalls deswegen erloschen, weil diese zur Zeit der neuen Straftaten nicht mehr existierte und infolgedessen auch nicht mehr Mitbewerberin der Gemeinschaft gewesen ist. War sie aber damals durch die konkursbedingte Auflösung aus dem Wettbewerb ausgeschieden, so konnte sie zwangsläufig auch durch irgendwelche späteren unlauteren Wettbewerbshandlungen nicht mehr in ihren geschützten wirtschaftlichen Interessen verletzt werden. Diesbezüglich entfiel mit ihrer Auflösung *eo ipso* ihre Berechtigung zur Stellung eines Strafantrags und erlosch damit auch die Vollmacht vom 24. Dezember 1969, soweit sie sich auf die Antragsstellung wegen künftiger Widerhandlungen der Gemeinschaft gegen das UWG bezogen haben sollte.

b) In dem Masse, als in der Beschwerde einem Übergang der Antragsberechtigung von der genannten Aktiengesellschaft auf F. als deren Hauptaktionär und Direktor das Wort geredet wird, geschieht dies erneut mit der offensichtlich unhaltbaren Verweisung auf Art. 28 Abs. 4 StGB. Der Gesetzgeber hat mit dieser Bestimmung eine Ausnahme von der Regel der Unübertragbarkeit des Antragsrechtes zugunsten der Angehörigen des Verletzten geschaffen, der vor Stellung eines Strafantrags gestorben ist. Dabei hat er sich nicht etwa von Erwägungen leiten lassen, die an eine zivilrechtlich vorgegebene Nachfolge in die Rechte des verstorbenen Verletzten (Erbrecht) anschlossen, sondern den Angehörigen das Antragsrecht aus persönlichen Gründen, wegen der engen familiären Bindungen

zum Verstorbenen zugestanden (*Logoz*, Nr. 3b zu Art. 28; *Thormann/v. Overbeck*, N. 13 zu Art. 28; ZR 1962 Nr. 180 S. 383). Das allein schon würde gegen eine analoge Anwendung des Art. 28 Abs. 4 StGB auf den Fall der Auflösung einer Aktiengesellschaft sprechen.

Selbst wenn man aber einen solchen Analogieschluss ziehen wollte, hülfe das deswegen nichts, weil die Angehörigen nach Art. 28 Abs. 4 StGB nur wegen strafbaren Handlungen Antrag stellen können, die *vor* dem Tod des Verletzten verübt worden sind (BGE 87 IV 105, *Rehberg*, a.a.O., S. 255). Die hier einzig in Frage stehenden Tatbestände fallen jedoch samt und sonders in die Zeit nach der Auflösung der Z. S.A. durch Konkurs.

c) Ist demnach die genannte Aktiengesellschaft bezüglich der eingeklagten Handlungen nicht Antragstellerin, dann ist auch auf die Beschwerde insoweit nicht einzutreten, als sie namens dieser Gesellschaft eingereicht wurde.

3. Auf die Strafklage des Instituts X. und des Instituts Y. trat das Obergericht wegen Klageverwirkung nicht ein. Gestützt auf das Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 22. Oktober 1974 i.S. X. c. "A", nahm es an, die Bezeichnung "A" habe durch ihren langjährigen Gebrauch (1956 - 1971) als kennzeichnender Bestandteil der Firma Verkehrsgelung erlangt; die Gemeinschaft habe diese Bezeichnung zudem im guten Glauben geführt, und X. habe sie trotz Kenntnis der wesentlichen Tatsachen während rund elf Jahren nicht beanstandet, obwohl er sich seit 1958 mit ähnlichen Leistungen um die gleiche Kundschaft bewerbe. Dasselbe gelte für das Institut Y., das ebenfalls schon 1956 gegründet worden sei und seit 1963 ähnliche Kurse wie die Gemeinschaft anbiete. Bei der Inhaberin dieses Institutes handle es sich um die Schwester von X., sodass angenommen werden dürfe, sie sei von ihrem Bruder laufend orientiert worden. Hätten aber die beiden Konkurrenten der Gemeinschaft ihren zivilrechtlichen Anspruch verwirkt, so seien sie auch zur Strafklage nicht mehr berechtigt; das Schwergewicht des UWG liege auf dem zivilrechtlichen Schutz, und die strafrechtlichen Sanktionen hätten ergänzenden Charakter im Sinne eines letzten Mittels.

Die vorgenannten beiden Beschwerdeführer machen demgegenüber geltend, die Vorinstanz übersehe, dass es hier nicht um den zivilrechtlichen, sondern den strafrechtlichen Schutz gehe. Auf dem Gebiet des Strafrechts aber sei die spezifisch zivilrechtliche, insbesondere wettbewerbsrechtliche Institution der Verwirkung schlechthin unbekannt. Der Strafanspruch stehe nicht unter dem Grundsatz von Treu und Glauben. Das folge auch aus Art. 13 - 15 UWG, welche die strafrechtlich erfassbaren Wettbewerbsverstöße besonderen Regeln unterstellten und nicht schlechthin die zivilrechtlichen Verstöße übernahmen, insbesondere auch nicht die Generalklausel. Im übrigen löse der Strafantrag nur den öffentlichen Strafanspruch des Staates aus, seien doch die in Frage stehenden Handlungen aus öffentlichen Interessen verpönt. Das Antragsrecht stehe zudem allgemein denjenigen Personen zu, die zur Zivilklage legitimiert seien. Der Verzicht auf Zivilansprüche habe nicht den Rückzug eines Strafantrags zur Folge (BGE 68 IV 102). Es sei nicht ersichtlich, warum es sich auf dem Gebiet des UWG anders

verhalten sollte. Das Strafverfahren sei hier ebensowenig vom Zivilverfahren abhängig wie auf anderen Gebieten. Im vorliegenden Fall sei es zudem um eine Täuschung des Publikums gegangen. Es wäre mit dem Sinn des strafrechtlichen Schutzes des UWG unvereinbar, eine Widerhandlung, die in erheblichem Masse die Interessen des Publikums verletze, aus zivilrechtlichen Gründen ungeahndet zu lassen. Sodann verkenne die Vorinstanz auch den bundesrechtlichen Begriff des guten Glaubens. Im Falle einer Täuschung könne ein schutzwürdiger Besitzstand nicht entstehen. Auch sei es ein Widerspruch in sich, wenn beim Vorliegen von Täuschung wegen zu langen Zuwartens mit einer Klage eine Verwirkung des Antragsrechtes angenommen werde, ohne zu prüfen, wann der Geschädigte die Täuschung habe überwinden können. C. habe sich stets darauf berufen, dass ihm dies erst in Anschluss an den Angriff der Gemeinschaft mit der "Aktion sauberer Lernunterricht" möglich gewesen sei. Schliesslich sei die Auffassung, wonach auch unverschuldete Unkenntnis der Geschädigten von der Verletzung ihrer Rechte eine Verwirkung nicht ausschliessen müsse, im Falle einer Täuschung entschieden abzulehnen.

a) Wer sich nach Art. 13 lit. a-g UWG des unlauteren Wettbewerbs schuldig macht, wird "auf Antrag von Personen oder Verbänden, die zur Zivilklage berechtigt sind", bestraft. Zur Zivilklage berechtigt sind nach Art. 2 Abs. 1 und 2 UWG nicht irgendwelche Personen, sondern nur die Mitbewerber und die Kunden. Aber auch diesen steht die zivilrechtliche Klagebefugnis bloss zu, wenn sie als Mitbewerber in ihren rechtlich geschützten wirtschaftlichen Interessen *unmittelbar geschädigt* oder *gefährdet*, bzw. als Kunden in diesen Interessen direkt *geschädigt* sind; eine bloss Gefährdung genügt hier nicht (BBl 1942 S. 684; BGE 83 IV 105, 90 IV 41 E. 1, 170). Wegen unrichtigen oder irreführenden Angaben kann deshalb nur derjenige Kunde Zivilklage erheben, der tatsächlich getäuscht und dadurch unmittelbar in seinen wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt wurde, nicht auch derjenige, der in richtiger Kenntnis der Sachlage die Ware gekauft hat (BGE 53 II 512 E. 3. *Germann*, Unlauterer Wettbewerb, S. 330). Und ebenso ist dort, wo das Gesetz einen Eingriff in besondere Interessen eines einzelnen voraussetzt (z.B. Art. 13 lit. f und g UWG), einzig derjenige der wirtschaftlich interessierten Mitbewerber klageberechtigt, der in seinen besonderen Interessen in der genannten Weise berührt ist (BGE 83 IV 107). Wenn nun der Gesetzgeber in Art. 13 UWG die Befugnis zum Strafantrag ausdrücklich von der Berechtigung zur Zivilklage abhängig gemacht hat, so bedeutet das, mit anderen Worten, dass der Mitbewerber oder Kunde, der nicht in der erwähnten Weise in seinen wirtschaftlichen Interessen betroffen ist, auch nicht strafrechtlich als "verletzt" zu gelten hat. Aus den Materialien zum UWG ergibt sich nämlich, dass das Schwergewicht im Rahmen dieses Gesetzes auf dem zivilrechtlichen Schutz liegt und die strafrechtliche Sanktion ergänzend und in engerem Rahmen nur dort zum Zug kommen sollte, wo die Beteiligten ihr persönliches Interesse an der Reinhaltung des wirtschaftlichen Wettbewerbs von Missbräuchen selber wahrnehmen (BBl 1942 S. 646 unten; *Germann*, a.a.O. S. 344 ff). Damit ist aber auch klargestellt, dass das Interesse

des Staates strafrechtlich einzugreifen, schon im Normalfall einer tatsächlichen Verletzung eines Mitbewerbers oder Kunden nur ein herabgesetztes ist und der Schutz des Privaten im Vordergrund steht.

Ist dem so, dann ist es aber auch mit dem Sinn jener Ordnung vereinbar, von einer Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs abzusehen, wo der Verletzte nicht mehr im Sinne von Art. 2 UWG zur Zivilklage berechtigt ist, sei es, dass er auf das Strafantragsrecht verzichtet oder den Antrag nicht innert der gesetzlichen Frist gestellt hat. Wenn schon der viel weitergehende zivilrechtliche Schutz gänzlich entfällt, besteht kein Anlass zu strafrechtlicher Sanktion, wo diese nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzes selber bloss der Verstärkung des ersteren dienen soll und von dessen Existenz abhängt. Etwas anderes kann auch aus BGE 68 IV 102 nicht abgeleitet werden, weil damals nicht ein Fall unlauteren Wettbewerbs in Frage stand, für welchen der Gesetzgeber eine Sonderordnung geschaffen hat. Dagegen bestätigt BGE 90 IV 171 das Gesagte. In diesem Urteil hat der Kassationshof die Gültigkeit eines wegen unlauteren Wettbewerbs gestellten Strafantrags nicht nur gemäss den allgemeinen Bestimmungen des StGB, sondern auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 2 ZGB geprüft (s. auch *von Büren*, Der Straftatbestand des unlauteren Wettbewerbs usw., S. 4). Daher bleibt offen, inwieweit die Ausübung des Strafantragsrechtes ausserhalb von Art. 13 UWG dem Verbot des Rechtsmissbrauchs unterliegt.

*UWG Art. 5 Abs. 1; BV Art. 59; OG Art. 43 und 49*

*Gegen einen Zwischen- oder Vorentscheid über die örtliche Zuständigkeit ist die Berufung nur zulässig wegen Verletzung von bundesrechtlichen Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit. Art. 5 Abs. 1 UWG schafft keinen bundesrechtlichen Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten, sondern regelt einzig die örtliche Zuständigkeit für den Fall, dass der Beklagte nicht in der Schweiz wohnt.*

*Die Bestimmung des Art. 59 BV dient einzig dem Schutz des Beklagten. Ihre Verletzung kann mit der staatsrechtlichen Beschwerde, nicht aber mit der Berufung, geltend gemacht werden.*

*Fragen des Bundesrechts, die vom kantonalen Richter bloss vorfrageweise, vor Anwendung des kantonalen Verfahrensrechtes entschieden werden, können nicht Gegenstand einer Berufung sein. Der Rechtsirrtum über eine Vorfrage des Bundesrechts verletzt dieses nur, wenn der kantonale Gesetzgeber darauf Rücksicht nehmen musste.*

*Prorogationsabreden richten sich auch dann nach kantonalem Recht, wenn sie von einer nachgiebigen Regel des Bundesrechts über den Gerichtsstand abweichen.*

*Le recours en réforme dirigé contre des décisions incidentes ou préjudicielles sur la compétence territoriale n'est possible que pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence territoriale.*

*L'art. 5, alinéa 1 LCD ne crée pas un for fondé sur le droit fédéral au domicile du défendeur; il règle uniquement la compétence territoriale pour le cas où le défendeur n'est pas domicilié en Suisse.*

*L'art. 59 Cst. est destiné uniquement à protéger le défendeur. La violation de cette disposition constitutionnelle peut être invoquée par recours de droit public et non par recours en réforme.*

*Des questions de droit fédéral tranchées par l'autorité cantonale seulement comme questions préjudicielles à l'application du droit de procédure cantonal ne peuvent faire l'objet de critique dans la procédure de recours en réforme. La solution erronée d'une question préjudicielle de droit fédéral ne viole ce droit que si le législateur cantonal devait en tenir compte.*

*Les clauses de prorogation de for sont régies par le droit cantonal également si elles dérogent à une règle dispositive du droit fédéral sur le for.*

BGE 102 II 389 (italienisch) und Praxis 66, S. 172, Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. August 1976 i.S. Uni-Net S.A. gegen Biancardi.

#### *Aus den Erwägungen:*

B. war Geschäftsführer des Gebäude-Reinigungsinstituts Uni-Net SA in Lugano. Der Arbeitsvertrag enthielt eine Konkurrenzverbotsklausel für die Dauer von 5 Jahren nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses. Für Streitigkeiten aus dem Vertrag wurden die Genfer Gerichte als zuständig erklärt. 1974 trat B. bei der Uni-Net SA aus und eröffnete in Lugano ein gleichartiges Reinigungsinstitut. Die Uni-Net SA erhob beim Appellg Tessin Klage mit dem Begehren, dem Beklagten sei die Tätigkeit für die von ihm als Angestellten der Klägerin geworbenen Kunden zu untersagen, weil sein Verhalten einen schweren Fall von unlauteren Wettbewerb darstelle. Das tessin. Appellg hiess die vom Beklagten gestützt auf die vertragliche Gerichtsstandsvereinbarung erhobene Einrede der örtlichen Unzuständigkeit gut und trat auf die Klage nicht ein. Die Klägerin reichte Berufung an das Bg ein mit dem Antrag, das tessin. Appellg sei aufgrund der Bestimmungen des UWG zuständig zu erklären. Das Bg weist die Berufung ab, soweit darauf eingetreten werden kann.

2. Gemäss OG 43 I kann mit der Berufung nur die Verletzung des Bundesrechtes geltend gemacht werden. Das gilt auch, wenn sich das Rechtsmittel, wie im vorliegenden Fall, gegen einen Vor- oder Zwischenentscheid über die örtliche Zuständigkeit richtet. In einem solchen Falle ist die Berufung nur wegen Verletzung bundesrechtlicher Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit zulässig (OG 49). ...

4. Über die örtliche Zuständigkeit zur Beurteilung von zivilrechtlichen Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs bestimmt UWG 5 I, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz habe, könne die Klage auch am Begehungsort angebracht werden.

*Germann* beschränkt sich in einer Anmerkung zu UWG 5 auf die Wiedergabe des Wortlauts der Botschaft des BR zu Art. 6 I des Entwurfs (dessen Fassung mit UWG 5 I übereinstimmt). Andere Autoren kommen durch Auslegung der Bestimmung “e contrario” zum Schluss, zur Beurteilung von Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs seien die Gerichte des Schweiz. Wohnsitzes des Beklagten zuständig (*von Büren*, UWG 5 N. 1; *Heberlein*, Zivilprozessuale Gerichtsstandsbestimmungen, sachliche und funktionelle Zuständigkeit für Klagen aufgrund der BG über den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht, S. 14 und 28).

*Von Büren* fügt in der erwähnten Anmerkung bei, dass einzelne kant. Prozessordnungen (die für das Kantonsgebiet für unerlaubte Handlungen wahlweise den Gerichtsstand des Beklagten und jenen des Begehungsortes vorsehe) mit der erwähnten Bestimmung im Widerspruch stünden und daher auf Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs nicht anwendbar seien. In einer andern Anmerkung (UWG 5 N. 4) spricht er von einer “durch BV 59 und UWG 5 I geleisteten Gerichtsstandsgarantie”.

Dieser Auffassung kann nicht beigespflichtet werden. UWG 5 I bezweckt in Wirklichkeit lediglich, das gerichtliche Vorgehen gegen Personen, die in der Schweiz keinen Wohnsitz haben, zu erleichtern. Das war schon in der Botschaft vom 3. Oktober 1942 zum Entwurf des UWG deutlich gesagt worden. In dieser Botschaft wurde unterstrichen, dass dem Gerichtsstand des Begehungsortes kein exklusiver Charakter zukomme, die Bestimmung also die einschlägigen kant. Vorschriften ergänzen, dagegen niemals einschränken können (BBl 1942 S. 703). Auch der Berichterstatter im StR hob hervor, dass der Gesetzesentwurf die Frage des Gerichtsstandes dem kant. Recht vorbehalte, gleich wie dies schon in zahlreichen, andere Materien regelnden Bestimmungen geschehen sei; es ergänze diese Frage lediglich in dem Sinne, dass Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz auch am Gerichtsstand des Begehungsortes belangt werden können (Sten. Bull StR 1943 S. 65). UWG 5 I (= E. 6 I) wurde ohne Änderung des Wortlautes vom StR und in der Folge auch von NR (Sten. Bull NR 1943 S. 156) diskussionslos angenommen. Der Gesetzeswortlaut erlaubt nicht, auf dem Wege einer Auslegung durch Schluss aus dem Gegenteil auf das Bestehen eines bundesrechtlichen Gerichtsstandes am Wohnsitz des Beklagten zu schliessen. Das Wort “auch” im deutschen und “aussi” im franz. Text (das im ital. Text fehlt) bedeutet nicht, dass andere durch das Bundesrecht aufgestellte Gerichtsstände bestehen. Von Bundesrecht wegen einen interkant. Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten vorzusehen hätte, angesichts von BV 59 wenig Sinn gehabt. Andererseits bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber in bezug auf die Frage des Gerichtsstandes in das Prozessrecht der Kt. hätte eingreifen wollen.

5. Auf BV 59 beruft sich die Klägerin mit Recht nicht. Diese Verfassungsbe-

stimmung begründet nicht einen eidgen. Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten, sondern setzt lediglich der Gerichtshoheit der Kt. und der fremden Staaten Grenzen (BGE 81 I 338, 84 II 43 = Pr 44 Nr. 173, 47 Nr. 33 E. 4; BGE 96 III 136). BV 59 bezweckt lediglich den Schutz des Beklagten. Dieser kann auf die verfassungsmässige Garantie des Gerichtsstandes am Wohnsitz verzichten, indem er eine Gerichtsstandsvereinbarung abschliesst oder sich vorbehaltlos vor einem andern Richter als jenem seines eigenen Wohnsitzes belangen lässt (BGE 91 I 14 = Pr 54 Nr. 78 und Zitate; BGE 93 I 327). Im vorliegenden Fall hat der Beklagte auf die Garantie von BV 59 verzichtet, indem er der Vi beantragt hat, sich als örtlich unzuständig zu erklären. Übrigens hätte die Verletzung der genannten Verfassungsbestimmungen mit staatsrechtlicher Beschwerde geltend gemacht werden müssen (OG 49 Satz 2).

6. Die Vi hat die Zuständigkeit der Gerichte des Kt. Tessin mit der Begründung verneint, dass die Klage auf Unterlassung von Konkurrenzhandlungen, soweit sie auf das UWG gestützt werde, unzulässig sei, da der Klägerin eine entsprechende, jedoch auf einem Vertrag beruhende Klage zu Gebote stehe, die am vereinbarten Genfer Gerichtsstand angebracht werden könne. Die Haltbarkeit dieser Begründung hängt davon ab, ob eine Klage auf Unterlassung von Wettbewerbshandlungen, die gestützt auf Vertragsbestimmungen erhoben wird, zumindest eine entsprechende, auf die Bestimmungen der UWG gestützte Klage (UWG 2 I b) ausschliesse. Diese Frage, die an sich bundesrechtlicher Natur ist, stellte sich jedoch für die kant. Instanz lediglich als Vorfrage bei der Anwendung kant. Prozessrechte; sie kann deshalb im Rahmen des Berufungsverfahrens nicht überprüft werden. Die irrtümliche Beurteilung einer Vorfrage aus dem Gebiet des Bundesrechts verletzt diese nur, wenn der kant. Gesetzgeber zu dessen Berücksichtigung verpflichtet war (BGE 96 II 63 = Pr 59 Nr. 107 und Zitate; BGE 101 II 170 E. 2). So verhält es sich jedoch im vorliegenden Fall nicht.

7. Auch der Umstand, dass der das Konkurrenzverbot regelnde Arbeitsvertrag eine Gerichtsstandsvereinbarung enthält, bedeutet keine Verletzung von Bundesrecht. Solche Klauseln sind auch dann vom kant. Recht beherrscht, wenn sie (was übrigens hier nicht zutrifft) von einer dispositiven Bestimmung des Bundesrechts über den Gerichtsstand abweichen (BGE 76 II 249 = Pr 39 Nr. 146; BGE 96 II 430).

*UWG Art. 12 Abs. 1; OG Art. 68 Abs. 1 lit. a*

*Bei vorsorglichen Massnahmen nach UWG muss eine Klagefrist im Sinne von Art. 12 Abs. 1 UWG angesetzt werden.*

*Sieht der kantonale Richter bei vorsorglichen Massnahmen nach UWG gestützt auf kantonales Zivilprozessrecht davon ab, eine Klagefrist gemäss Art. 12 Abs. 1 UWG anzusetzen, so kann dies mit der Nichtigkeitsbeschwerde gerügt werden.*

*Eine gegen den letztinstanzlichen kantonalen Entscheid eingereichte staatsrechtliche Beschwerde kann als Nichtigkeitsbeschwerde entgegengenommen werden.*

*En cas de mesures provisionnelles selon la LCD, il faut que soit fixé un délai pour intenter action au sens de l'art. 12 al. 1 LCD. Si le juge cantonal, se fondant sur le droit de procédure civile cantonal, renonce, en matière de mesures provisionnelles selon la LCD, à fixer un délai pour intenter action, sa décision est susceptible d'être attaquée par un recours en nullité.*

*Un recours de droit public dirigé contre la décision cantonale de dernière instance peut être considéré comme recevable au titre de recours en nullité.*

BGE 103 II 69, Praxis 66, S. 282, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. April 1977 i.S. Permedia AG gegen Lokal-Telefonverzeichnis AG.

A. Auf Klage der Lokal-Telefonverzeichnis AG traf die Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern als Instanz nach § 355bis ZPO am 3. Dezember 1976 eine vorsorgliche Massnahme im Sinne der Art. 9 ff. UWG des Inhalts, es werde der Beklagten Permedia AG untersagt, weiterhin folgende Behauptungen aufzustellen und zu verbreiten: a) das Lokal-Telefon-Verzeichnis Region Hochdorf der Klägerin erscheine nicht mehr; b) die Klägerin stehe vor dem Konkurs oder sei bereits in Konkurs gefallen; c) die Klägerin erhalte von der PTT keine Unterlagen über Telefonabonnenten mehr zur Verfügung gestellt. Die Justizkommission drohte der Beklagten für den Fall der Übertretung dieses Verbots gemäss Art. 292 StGB Bestrafung mit Haft oder Busse an. Von der Ansetzung einer Klagefrist an die Klägerin sah sie mit der Begründung ab, eine solche sei gemäss § 357 Abs. 2 ZPO nicht zwingend vorgeschrieben; die Verbreitung unwahrer Behauptungen im wirtschaftlichen Wettbewerb, die dem Konkurrenten schaden könne, bleibe immer unerlaubt; auch habe die Beklagte kaum ein rechtlich schützenswertes Interesse, dass die Klägerin noch den Weg des ordentlichen Prozesses beschreite.

Auf eine Kassationsbeschwerde der Permedia AG ist das Obergericht des Kantons Luzern am 9. Februar 1977 mit der Begründung nicht eingetreten, dieses Rechtsmittel sei nur gegen Zivilurteile der beiden obergerichtlichen Kammern, nicht auch gegen Entscheidungen der obergerichtlichen Kommissionen zulässig und zudem habe die Justizkommission nicht über einen materiellen Anspruch endgültig entschieden.

B. Die Permedia AG hat gegen den Entscheid der Justizkommission rechtzeitig staatsrechtliche Beschwerde eingereicht. Sie beantragt, ihn aufzuheben. Sie macht geltend, die Justizkommission habe Art. 4 BV verletzt, weil die Nichtansetzung einer Frist zur Klage beim Erlass vorsorglicher Massnahmen dem klaren Wortlaut des Art. 12 UWG widerspreche, also willkürlich sei. Auch sei ihr durch die Nichtansetzung der Klagefrist das rechtliche Gehör verweigert worden, denn damit sei ihr die Möglichkeit genommen, in einem ordentlichen Prozess mit vorgeschriebenem Schriftwechsel und Beweisverfahren ihre Verteidigungsrechte auszuschöpfen, was sie im summarischen Verfahren auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen nicht habe tun können.

C. Die Lokal-Telefon-Verzeichnis AG beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden könne.

Nach der Auffassung der Justizkommission ist die Beschwerde abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

2. Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfahrensmässiger Rechte der Bürger ist nur zulässig, wenn die behauptete Rechtsverletzung nicht sonstwie durch Klage oder Rechtsmittel beim Bundesgericht oder einer anderen Bundesbehörde gerügt werden kann (Art. 84 Abs. 2 OG).

Massnahmen nach Art. 9 UWG sind vorsorglicher Natur. Über den Anspruch, den sie schützen, wird erst in einem allfälligen Hauptprozess endgültig entschieden. Die Beschwerdeführerin geht denn auch darauf aus, dass der Beschwerdegegnerin zur Anhebung eines solchen gemäss Art. 12 UWG Frist gesetzt werde. Der angefochtene Entscheid ist somit nicht Endentscheid im Sinne des Art. 48 OG (BGE 101 II 362 E. 1 mit Hinweisen auf weitere Urteile). Er kann nicht mit der Berufung angefochten werden.

Die Justizkommission hat der Beschwerdegegnerin nicht Frist zur Anhebung des Hauptprozesses gesetzt, weil § 357 Abs. 2 ZPO die Ansetzung nicht zwingend vorschreibe. In der Vernehmlassung zur Beschwerde gibt sie diese Bestimmung als irrtümlich zitiert aus und erachtet § 354 ZPO als anwendbar. Ob statt der einen oder anderen dieser Normen, die beide dem kantonalen Recht angehören, die eidgenössische Bestimmung des Art. 12 UWG anzuwenden sei, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, ist eine Frage, die dem Bundesgericht gemäss Art. 68 Abs. 1 lit. a OG mit der Nichtigkeitsbeschwerde unterbreitet werden kann, da eine Zivilsache vorliegt und die Justizkommission als letzte kantonale Instanz entschieden hat. Die staatsrechtliche Beschwerde ist daher nicht zulässig.

Dass die Beschwerdeführerin auch noch den Vorwurf der Verweigerung des rechtlichen Gehörs erhebt, ändert nichts. Sie begründet ihn nicht mit der Behauptung, sie habe im summarischen Befehlsverfahren, in dem die Justizkommission urteilte, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte nicht ausüben können. Sie sieht die angeblich formelle Rechtsverweigerung darin, dass der Gegenpartei nicht Frist zur Anhebung des Hauptprozesses angesetzt wurde und damit der Beschwerdeführerin von vornherein verunmöglicht worden sei, sich in einem ordentlichen Prozess mit dem in den §§ 95 ff. und 132 ff. ZPO vorgesehenen Schriftenwechsel und Beweisverfahren zu verteidigen. Diese Rüge deckt sich also mit dem Anbringen, die Justizkommission hätte Art. 12 UWG anwenden sollen. Es bleibt daher für eine staatsrechtliche Beschwerde kein Raum.

Das eingelegte Rechtsmittel ist deshalb als Nichtigkeitsbeschwerde zu behandeln (BGE 56 II 2 E. 1).

3. Art. 12 UWG bestimmt, wenn die Behörde eine vorsorgliche Massnahme verfüge, setze sie dem Antragsteller zur Anhebung der Klage Frist bis zu dreissig Tagen (Abs. 1 Satz 1). Im Säumnisfalle fällt die Massnahme dahin; in der Ver-

fügung ist darauf hinzuweisen (Abs. 1 Satz 2). Wird die Klage nicht rechtzeitig angehoben, so kann der Richter den Antragsteller ausserdem zum Ersatz des durch die vorsorgliche Massnahme verursachten Schadens verhalten (Abs. 2 Satz 1.).

Diese Bestimmungen sind zum Schutze dessen erlassen worden, der in Anwendung des Art. 9 UWG von vorsorglichen Massnahmen betroffen wird (Bottschaft des Bundesrates, BBl 1942 708; vgl. von Büren, Kommentar zum UWG, N. 1 zu Art. 9 - 12). Sie gehen dem kantonalen Prozessrecht vor (Art. 2 Übest. BV). Dieses kann den Schutz des Betroffenen nicht aufheben oder einschränken. Da die Justizkommission unter Berufung auf kantonales Recht von der Ansetzung einer Klagefrist abgesehen hat, muss die Beschwerde gutgeheissen und die Sache zur Anwendung des eidgenössischen Rechts an die Justizkommission zurückgewiesen werden.

4. Die Justizkommission macht in der Vernehmlassung zur Beschwerde geltend, Art. 12 UWG beziehe sich offensichtlich nur auf Fälle, in denen der Gesuchsgegner ein Interesse an der Fristansetzung habe. Im angefochtenen Entscheid sagt sie, die Beschwerdeführerin habe kaum ein rechtlich schützenswertes Interesse, dass die Beschwerdegegnerin noch den Weg des ordentlichen Prozesses beschreite.

Damit verkennt sie den Sinn des Art. 12 UWG. Diese Bestimmung will nicht einem angeblichen Interesse des Gesuchsgegners an der Durchführung des Hauptprozesses dienen. Der Betroffene ist in der Regel an einem Hauptprozess überhaupt nicht interessiert, sondern nur daran, dass die vorsorgliche Massnahme nicht unbestimmte Zeit fortbestehe, ohne dass der Gesuchsteller gehalten sei, im ordentlichen Prozess ein endgültiges Urteil zu erstreiten. Nur diesem Interesse will Art. 12 UWG dienen. Inwiefern es im vorliegenden Falle nicht bestehen sollte, ist nicht zu ersehen. Der Einwand der Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin könne ja dem Obergerichte ohne weiteres die Aufhebung der vorsorglichen Massnahme beantragen, wenn sie nachweise, dass sie während angemessener Zeit keinerlei unwahre Behauptungen über die Beschwerdegegnerin mehr verbreitet habe und diese im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht mehr gefährde, taugt nicht. Es ist nicht Sache des Betroffenen, die vorsorgliche Massnahme vorerst hinzunehmen und später auf deren Aufhebung zu klagen. Nach dem klaren Wortlaut und Sinn des Art. 12 UWG hat vielmehr der Gesuchsteller binnen einer ihm zu setzenden Frist von höchstens dreissig Tagen den ordentlichen Prozess einzuleiten, wenn er vermeiden will, dass die vorsorgliche Massnahme dahinfalle. Die Auffassung der Justizkommission, unwahre Behauptungen im wirtschaftlichen Wettbewerb, die dem Mitbewerber schaden könnten, blieben immer unerlaubt, vermag hieran nichts zu ändern. Art. 12 UWG verlangt die Fristansetzung zur Anhebung des Hauptprozesses, weil das Gesetz das Ergebnis des Verfahrens um vorsorgliche Massnahmen nicht endgültig als massgebend erachtet. Daher darf nicht unterstellt werden, die Äusserungen der Beschwerdeführerin, die vor der Justizkommission glaubhaft gemacht wurden, versetzen die Beschwerdeführerin ein für allemal ins Unrecht. Erst der Hauptprozess wird die Rechtslage endgültig abklären. Die Fristansetzung darf auch nicht mit der in der Vernehmlassung der Justiz-

kommission gegebenen Begründung unterbleiben, die Beschwerdeführerin selber habe ja die Ausgabe ihres Lokal-Telefonbuches als abgeschlossen bezeichnet und den Fortbestand eines Wettbewerbsverhältnisses zur Beschwerdegegnerin bestritten. Die Justizkommission widerspricht damit ihrem eigenen Entscheide. Sie hat der Beschwerdeführerin in diesem entgegengehalten, der Umstand, dass die Inseratenwerbung für ihr TELU-Telefonbuch II abgeschlossen sei, besage keineswegs, dass sie solche nicht für ein neues Verzeichnis betreiben könne. Die Justizkommission hat also die Möglichkeit des Fortbestandes eines Wettbewerbsverhältnisses bejaht und gerade deshalb die vorsorgliche Massnahme getroffen. Im Hinblick auf diese Möglichkeit hat die Beschwerdeführerin ein Interesse an der Fristansetzung, die allenfalls zum Hinfall des gegen sie ausgesprochenen Verbotes und der damit verbundenen Strafordnung führen kann.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

1. Die Beschwerde wird als Nichtigkeitsbeschwerde entgegengenommen.
2. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid der Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern vom 3. Dezember 1976 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an diese Behörde zurückgewiesen.

*OR Art. 937 und 944; HRegV Art. 59 Abs. 1*

*Ist eine bestehende Geschäftsfirma im Handelsregister ganz oder teilweise auf einen anderen Namen zu übertragen, so bedarf es eines Rechtsgrundes, der sich aus einer Parteivereinbarung oder aus einem vollstreckbaren Urteil ergibt. Der Registerführer darf die Übertragung nicht schon gestützt auf eine geänderte Sachlage vornehmen.*

*Le transfert au registre du commerce de tout ou partie d'une raison de commerce existante implique un titre juridique, résultant de l'accord des parties ou d'un jugement exécutoire. Le préposé ne saurait donc procéder à ce transfert en se fondant sur la seule modification de la situation de fait.*

BGE 103 I b 11, Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Februar 1977 i.S. Barthalos gegen Barthalos.

Danielle Bartholos-Basmedjian, recourante, a été inscrite le 30 mars 1966 au registre du commerce de Genève en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "Maïdick, Mme D. Barthalos", qui a pour objet la fabrication, la représentation et le commerce de vêtements de prêt à porter pour femmes, à l'enseigne de ses

trois magasins “La Folichonnerie” (15-17, place du Bourg-de-Four), “Peppermint” (6, rue de la Boulangerie) et “Primerose” (82, rue du Rhône).

L’intimé son mari, Denis Barthalos, la secondait dans son exploitation moyennant salaire. Il a introduit le 3 novembre 1975 une demande en séparation de corps, convertie ensuite en demande en divorce. Dans une requête en mesures provisionnelles du 17 février 1976, il s’est prétendu “propriétaire avec son épouse” des trois boutiques précitées, cela a été contesté, bien que le bail de “La Folichonnerie” soit établi au nom des deux époux. Le juge a provisoirement prononcé une défense d’aliéner et il a bloqué les comptes bancaires du commerce.

En marge du procès en divorce et sur l’invitation du préposé, Denis Barthalos a entrepris dès le 30 juin 1976 des démarches auprès du registre du commerce pour obtenir son inscription comme chef de la raison “Maïdick”, celle de son épouse étant radiée. Il se prétend “seul exploitant de fait” des boutiques “La Folichonnerie” et “Peppermint”, alors que son épouse s’occuperait du magasin “Primerose”.

Les 7 et 8 octobre 1976, le préposé a écarté l’opposition de dame Barthalos et ordonné l’inscription du mari comme titulaire de la raison individuelle “Denis Barthalos” 15-17, place du Bourg-de-Four, fabrication, représentation et commerce de vêtements de prêt à porter. Là l’enseigne de la Folichonnerie avec un magasin de vente à l’enseigne “Peppermint” (6, rue de la Boulangerie). Peu importerait selon lui de savoir qui est juridiquement titulaire de la raison de commerce; seule la qualité d’exploitation de fait justifierait l’inscription.

Reprenant cette argumentation, le Département cantonal genevois de l’économie publique a confirmé la décision du préposé, le 28 octobre 1976.

Dame Barthalos forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle demande l’annulation du prononcé cantonal et le rejet de la requête de son mari. Elle a sollicité simultanément l’effet suspensif.

Le Président de la I<sup>e</sup> Cour civile a accordé l’effet suspensif au recours par ordonnance du 19 novembre 1976. Le préposé ayant fait savoir que l’inscription litigieuse avait déjà été opérée le 3 novembre précédent, le Président de la I<sup>e</sup> Cour civile, à la requête de la recourante, en a ordonné la radiation par voie de mesures provisionnelles.

#### *Considérant en droit:*

1. Quiconque exploite un commerce est tenu de s’inscrire au registre du commerce du lieu de son établissement principal dès son ouverture (art. 934 al. 1 CO et 52 ORC). De même, toute modification d’éléments figurant au registre du commerce doit faire l’objet de l’inscription correspondante (art. 937 CO et 59 al. 1 ORC).

En l’occurrence, la recourante est inscrite depuis plus de dix ans au registre du commerce de Genève sous la raison individuelle “Maïdick, Mme D. Barthalos”. Cette maison de commerce a son siège 15 - 17, place du Bourg-de-Four, et constitue avec ses trois magasins une seule entreprise au regard du registre du com-

merce. Il n'est pas allégué qu'il existerait plusieurs entreprises distinctes sous les enseignes de "La Folichonnerie", "Peppermint" et "Primerose"; il eût d'ailleurs fallu à cet effet trois inscriptions séparées. Rien n'établit que la recourante ait cessé son activité commerciale. Non seulement elle affirme le contraire, mais encore l'autorité cantonale elle-même reconnaît expressément et l'existence de sa boutique "Primerose" et le maintien de sa raison "Maïdick".

2. Avant le 3 novembre 1976, Denis Barthalos n'était pas inscrit au registre du commerce. Il n'était même pas fondé de pouvoir de l'entreprise de sa femme. Il lui était certes loisible d'ouvrir son propre commerce, mais indépendamment de celui de son épouse, et de se faire inscrire au registre du commerce sous son propre nom pour un nouveau commerce. Une telle inscription ne prêterait pas en principe le flanc à la critique, pour autant qu'elle ne puisse faire naître aucune confusion entre la nouvelle raison de commerce et celle de la recourante.

Mais on ne se trouve nullement dans cette hypothèse. L'intimé ne soutient pas avoir ouvert sous son nom un nouveau commerce, différent de celui de sa femme. Il se prévaut au contraire de "l'exploitation de fait" de deux des magasins du commerce de sa femme sur lequel il prétend avoir des droits patrimoniaux, qui sont contestés. Son épouse se plaint de ce qu'il en occupe abusivement les locaux, lui en interdisant l'accès par la force, après en avoir changé les clés et les serrures. C'est pourquoi le juge du divorce a pris des mesures provisoires assurant à l'épouse le libre accès et le libre usage des lieux.

L'inscription sollicitée par le mari se rapporte ainsi à une partie existante de l'entreprise de l'épouse, dont celle-ci est seule titulaire au regard du registre du commerce et des tiers. Elle présuppose la radiation – au moins partielle – de l'entreprise de l'épouse et sa reprise par le mari. En réalité, la requête de celui-ci n'est donc pas une demande d'inscription de son entreprise indépendante, mais la requête d'un tiers tendant au transfert partiel à son nom d'une raison de commerce existante. Une telle opération implique un titre juridique. Il ne peut être exécuté qu'avec l'accord de la personne inscrite ou en vertu d'une décision judiciaire exécutoire. Dans le cadre du différend opposant des époux en instance de divorce, le préposé au registre du commerce n'était pas autorisé à préjuger du sort de l'entreprise en faisant droit à une telle requête. Dès lors que le mari prétendait à des droits patrimoniaux sur le commerce inscrit au nom de son épouse, le préposé avait l'obligation de renvoyer le requérant à saisir la juridiction civile compétente (cf. *His*, Comm., n. 64 ad art. 940 CO). Inscrite en effet au registre du commerce pour l'exercice d'une entreprise indépendante, avec l'autorisation de son mari, la recourante est présumée être valablement titulaire de cette raison individuelle. Quel que soit le régime matrimonial des époux – et en particulier sous le régime de l'union des biens, qui est apparemment celui des parties –, l'art. 191 ch. 2 CC constitue en biens réservés de l'épouse les biens de la femme qui servent à l'exercice de sa profession et de son industrie, et cela même si le mari collabore activement à l'entreprise (ATF 66 II 227). Seule la juridiction civile peut le cas échéant décider qu'il en va autrement. En se prononçant sur ce point, les

autorités administratives genevoises ont préjugé de l'affaire de manière illégale au détriment des intérêts légitimes de la titulaire inscrite de l'entreprise. Elles ont exposé la recourante à des difficultés et à des dommages dont la correspondance déjà produite démontre la nature et la gravité.

3. La décision attaquée n'est pas seulement manifestement contraire au droit fédéral et au système du registre du commerce, elle est insoutenable. En procédant à la vérification de la requête du mari, à laquelle il était tenu en vertu de l'art. 21 ORC, le préposé devait constater dès l'abord que le litige échappait à sa compétence. Ou bien le requérant prétendait ouvrir à son nom un nouveau commerce, et il sautait aux yeux non seulement que ce commerce n'existait pas mais que son existence n'était même pas alléguée; il fallait alors rejeter la requête. Ou bien — et c'est ce qui était expressément demandé — le requérant visait à se substituer partiellement à son épouse comme titulaire du commerce existant; or une telle modification était impossible sans l'accord de la titulaire, ou la présentation d'un titre juridique clair (contrat ou jugement exécutoire). Le préposé et l'autorité administrative en général étaient dans ce cas incompétents, ce qui ressort déjà de la réglementation de l'art. 67 ORC. Les conditions d'une radiation d'office d'une raison individuelle au sens de l'art. 68 ORC faisaient de toute manière manifestement défaut.

C'est en vain que le préposé argue de l'art. 60 ORC. Il ne pouvait admettre, une fois renseigné sur les difficultés matrimoniales des époux, c'est-à-dire à partir du 2 août 1976, que les conditions d'une radiation et d'une sommation d'office étaient réunies. On ne se trouve pas non plus en présence d'une inexactitude à rectifier d'office selon l'art. 8 ORC, ni d'un changement d'adresse selon l'art. 25 ORC.

Tout au plus, la requête du mari pouvait-elle être traitée comme l'opposition à une inscription déjà opérée, émanant d'un tiers dont les droits seraient violés, mais alors, de toute manière, l'art. 32 al. 1 ORC imposait à l'administration le renvoi du différend devant le juge compétent.

4. L'argumentation des autorités genevoises selon lesquelles seule la situation de fait serait déterminante au regard du registre du commerce, indépendamment de la position juridique des parties, est insoutenable. Il revient à faire primer la force sur le droit, en méconnaissant la position juridique acquise par l'effet même du registre du commerce. Certes, l'art. 944 al. 1 CO prescrit-il que la raison de commerce doit être conforme à la vérité, qu'elle ne puisse induire en erreur et qu'elle ne lèse aucun intérêt public. Ce même principe de la véracité impose également que toute modification de faits devant figurer sur le registre du commerce y soit inscrite (art. 937 CO).

L'autorité cantonale prétend à tort toutefois qu'une telle modification soit intervenue. L'occupation de force par un tiers, fût-il le mari, de deux des trois boutiques de l'entreprise exploitée par l'épouse ne confère à ce tiers aucun droit. Elle ne détruit nullement la présomption légale dont bénéficie la titulaire de la raison déjà inscrite. Dès lors que celle-ci se prévaut de l'exploitation continue de

son commerce (qui est attestée), les actes unilatéraux du mari relatifs à cette entreprise sont inopérants et ne sauraient déployer d'effets que ce soit à l'égard des tiers ou à celui du registre du commerce. On ne saurait juger différemment, aussi le Tribunal fédéral ne l'a-t-il pas fait: l'arrêt cité ATF 100 Ib 458 consid. 4 vise une tout autre espèce relative à la radiation d'une adresse "qui n'existait plus". Le différend relatif à la liquidation du régime matrimonial était et reste du ressort exclusif du juge du divorce, qui seul pourra ordonner les mesures conservatoires indispensables.

*Par ces motifs, le Tribunal fédéral:*

Admet le recours et annule la décision du Département de l'économie publique du canton de Genève.

*HRegV Art. 38 Abs. 1 und 115*

*Über die Zulässigkeit des Namens einer Stiftung hat das Amt im Verfahren nach Art. 115 HRegV zu befinden.*

*Auf den Namen von Stiftungen ist Art. 38 Abs. 1 HRegV, nicht aber Art. 944 Abs. 1 OR anwendbar.*

*Der Name "Schweizerische Energie-Stiftung" ist nicht täuschend.*

*L'office fédéral doit juger dans la procédure de l'art. 115 ORC si le nom d'une fondation est admissible.*

*Le nom de fondations est soumis à l'art. 38 al. 1 ORC, mais pas à l'art. 944 al. 1 CO.*

*Le nom "Schweizerische Energie-Stiftung" n'est pas trompeur.*

BGE 103 I b 6, Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Februar 1977 i.S. Schweizerische Energie-Stiftung gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

Rechtsanwalt X sandte dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich am 1. Oktober 1976 die Statuten der in Gründung begriffenen "Schweizerischen Energie-Stiftung" zur Kenntnisnahme. Das Handelsregisteramt antwortete ihm am 4. Oktober, die Verwendung "Schweizerische" im Namen der Stiftung sei bewilligungspflichtig, und ersuchte ihn, ein Gesuch um Erteilung der Bewilligung an das Eidgenössische Amt für das Handelsregister zu richten. X. tat dies am 6. Oktober, wobei er jedoch die Auffassung vertrat, Art. 45 HRegV sei auf nationale Bezeichnungen im Namen von Stiftungen nicht anwendbar. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister pflichtete ihm am 29. Oktober 1976 in diesem Punkte bei,

bemerkte jedoch, die Zulässigkeit der nationalen Bezeichnung einer Stiftung sei unter dem Gesichtspunkt von Art. 944 Abs. 1 OR zu prüfen und es wüsche dies schon vor der Anmeldung zur Eintragung zu tun, weil die Eintragung verzögert würde, wenn die Prüfung – gemäss Art. 115 HRegV – erst nachträglich stattfände. Den Namen “Schweizerische Energie-Stiftung” erachtete es als täuschend, weil der Durchschnittsleser dahinter eine Organisation vermute, die gesamtschweizerisch eine offizielle oder offiziöse Tätigkeit entfalte oder sonst eine überragende Stellung inne habe. Der gleichen Auffassung sei das Eidgenössische Amt für Energiewirtschaft. Im weiteren sei seitens der Träger der schweizerischen Energiewirtschaft die Errichtung einer Stiftung geplant, bei der auch der Bund im Stiftungsrat vertreten sein solle. Diese Stiftung könnte eher als “Stiftung der Schweizerischen Energiewirtschaft” oder als “Energienstiftung” bezeichnet werden. Da der Name der “Schweizerischen Energie-Stiftung” täuschend sei, könne er gemäss Art. 944 Abs. 1 OR und Art. 38 Abs. 1 HRegV nicht zugelassen werden. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister bezeichnet seine Stellungnahme als Verfügung, gegen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden könne.

Die Schweizerische Energie-Stiftung, die sich zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet hat, führt gegen die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, dieses Amt sei zu verpflichten, die Eintragung unter dem Namen “Schweizerische Energie-Stiftung” zuzulassen, sie zu genehmigen und sie zu veröffentlichen. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister beantragt die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerde wurde in dem Sinne aufschiebende Wirkung erteilt, dass das Handelsregisteramt des Kantons Zürich angewiesen wurde, die Eintragung der Beschwerdeführerin unter dem Namen “Schweizerische Energie-Stiftung” nicht wegen angeblicher Unzulässigkeit dieses Namens zu verweigern.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Stiftungen erlangen das Recht der Persönlichkeit durch die Eintragung in das Handelsregister (Art. 52 Abs. 1 ZGB). Auf die Beschwerdeführerin trifft keiner der Ausnahmefälle des Art. 52 Abs. 2 ZGB zu. Ob sie inzwischen in das Handelsregister eingetragen worden ist, kann indessen dahingestellt bleiben, ist doch einer Stiftung die Rechtsfähigkeit und damit die Partei- und Prozessfähigkeit schon vor ihrer Eintragung unter der Bedingung zuzuerkennen, dass sie tatsächlich eingetragen werde (BGE 99 II 265). Dies trifft jedenfalls dann zu, wenn es darum geht, die Eintragung der Stiftung in das Handelsregister zu erwirken. Die Beschwerdeführerin ist daher ohne weiteres zur Beschwerdeführung befugt, da das Amt ihre Eintragung in das Handelsregister abgelehnt hat mit der Begründung, der von ihr gewählte Name sei unzulässig.

2. Gemäss seinem Wortlaut findet Art. 45 HRegV nur auf Einzelfirmen, Handelsgesellschaften und Genossenschaften Anwendung. Die Namen von Stiftungen dürfen deshalb nationale Bezeichnungen enthalten und unterliegen auch keinem Bewilligungsverfahren im Sinne einer Vorprüfung nach den Art. 45 und 46

HRegV. Die Beschwerdeführerin hatte daher Anspruch darauf, dass der von ihr gewählte Name eingetragen werde, sofern die Anmeldung an sich in Ordnung war. Falls das Amt die Bezeichnung "Schweizerische" als unzulässig erachtete, hätte es diese im Verfahren nach Art. 115 HRegV nicht genehmigen sollen.

3. Stiftungen können ihren Namen grundsätzlich frei wählen (*F. von Steiger*, Schweizerisches Firmenrecht, Zürich 1938, S. 45). Es steht dem Amt nicht zu, ihn mit Rücksicht auf irgendwelche bestehende oder künftige Umstände nicht zu genehmigen. Gemäss Art. 115 HRegV hat das Amt nur zu prüfen, ob die erfolgte Eintragung den Vorschriften entspricht, bevor es die Publikation anordnet. Der Umstand, dass die Errichtung einer andern Stiftung geplant ist, die sich ebenfalls mit Energiefragen befassen will und bei welcher der Bund im Stiftungsrat vertreten sein soll, ist unerheblich. Für Stiftungen – gleich wie für Vereine (BGE 83 II 259) – gilt der Grundsatz der Priorität, welcher denjenigen, der einen Namen als erster verwendet, davor schützt, dass andere sich einen Namen zulegen, der ihn in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt.

4. Stiftungen sind keine Geschäftsunternehmungen im Sinne des 31. Titels des OR und führen auch keine Firma, sondern einen Namen. Art. 944 Abs. 1 OR, welcher sich auf Geschäftsfirmer bezieht, ist deshalb auf den Namen von Stiftungen nicht anwendbar (BGE 102 II 165). So wurde in ständiger Rechtsprechung auch bezüglich des Namens von Vereinen entschieden und zwar unbekümmert darum, ob diese verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen (BGE 99 Ib 37, 83 II 255, 80 II 284, 34 II 121; in BGE 99 Ib 38 wird zu Unrecht auf Art. 944 OR Bezug genommen; vgl. auch *His*, Berner Kommentar, N. 31 und 32 zu Art. 944 OR sowie N. 3 zu Art. 956 OR). Selbst eine analoge Anwendung des Firmenrechts wurde abgelehnt (BGE 83 II 255). Die Frage, ob Art. 944 Abs. 1 OR anwendbar ist, hat aber im vorliegenden Falle keine praktische Bedeutung, da die in Ausführung von Art. 929 und 936 OR erlassene HRegV in Art. 38 Abs. 1 bestimmt, dass alle Eintragungen in das Handelsregister wahr sein müssen und weder zu Täuschungen Anlass geben noch öffentlichem Interesse widersprechen dürfen. Mehr schreibt auch Art. 944 Abs. 1 OR nicht vor.

5.a) Das Amt ist der Auffassung, dass der durchschnittlich aufmerksame Betrachter hinter der Bezeichnung "Schweizerische Energie-Stiftung" eine Organisation vermute, die gesamtschweizerisch eine offizielle oder offiziöse Tätigkeit entfalte oder sonst eine überragende Stellung innehabe. Angesichts der zahlreichen Stiftungen und eintragungspflichtigen Vereine, welche sich als "schweizerisch" bezeichnen, kann den Ausführungen des Amtes nicht beigegeben werden. Die Bezeichnung "schweizerisch" hat nicht die Bedeutung von "offiziell", "amtlich" oder "offiziös". In der Regel wird sie nicht mit dem Staat und seinen Organen in Verbindung gebracht. Zu Recht weist die Beschwerdeführerin auf das Gutachten des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom 13. Januar 1927 hin (VEB 1927 Nr. 25), in welchem ausgeführt wird, dass das Eigenschaftswort "schweizerisch" im Gegensatz zu "eidgenössisch" nicht eine einzige, scharf abgegrenzte Bedeutung habe. Da mit diesem Wort die verschiedensten Beziehun-

gen zum Gebiet, Volk oder Staatswesen der Schweiz ausgedrückt werden könnten, weise die Bezeichnung nicht notwendig auf einen amtlichen Charakter oder auch nur auf irgendwelche Beziehungen zu den Behörden hin. Auch rein private Institutionen könnten sich deshalb als “schweizerisch” bezeichnen. Diese Darlegungen sind auch heute noch gültig. Im vorliegenden Fall weist zudem auch der Namensbestandteil “Stiftung” auf eine private Organisation hin, gibt es doch eine einzige öffentliche Stiftung des Bundes, nämlich die “Pro Helvetia” (VPB 1975 Nr. 1 S.3).

b) Die Vorinstanz hat eine Stellungnahme des Eidgenössischen Amtes für Energiewirtschaft eingeholt, das der Meinung ist, der von der Beschwerdeführerin vorgesehene Name weise einen unzulässigen Monopolcharakter auf; dieser Auffassung scheint sich die Vorinstanz anzuschliessen. Die Stellungnahme des Eidgenössischen Amtes für Energiewirtschaft ist indessen belanglos. Über die Zulässigkeit der Eintragung hat im Falle einer Stiftung allein das Eidgenössische Amt für das Handelsregister zu wachen, und zwar im Verfahren nach Art. 115 HRegV. Davon, dass der Name der Beschwerdeführerin einen Monopolcharakter habe, kann nicht die Rede sein. Es bestehen zahlreiche Stiftungen und Körperschaften des privaten Rechts, die sich “schweizerisch” nennen und darüber hinaus Sachbezeichnungen im Namen oder in der Firma führen, ohne dass auf ein Monopol geschlossen wird. Weshalb dies ausgerechnet bei einer Stiftung der Fall sein soll, die sich mit Fragen der Energie und der Energieträger, wie Brennstoffe, Wasserkraft, Atomenergie, Erdwärme usw. befasst, ist nicht zu ersehen. Der Umstand, dass gegenwärtig gerade Energiefragen sehr aktuell sind, darf nicht zur Anwendung neuer Massstäbe führen. Auch der Einwand des Amtes, die Beschwerdeführerin erwecke mit ihrem Namen den Eindruck, sie sei der Dachverband der schweizerischen Energiewirtschaft, hält nicht Stich, bezeichnet sich doch jene ausdrücklich als Stiftung. Sie gibt damit klar zu erkennen, dass lediglich ein Vermögen für einen besonderen Zweck gewidmet worden ist (Art. 80 ZGB). Bei dieser Sachlage kann auch nicht behauptet werden, der täuschende Eindruck werde dadurch verstärkt, dass der nationalen Bezeichnung “nur eine sehr allgemein gehaltene Sachbezeichnung und die Rechtsform beigefügt sind”. Der Name der Beschwerdeführerin erweist sich somit nicht als täuschend.

c) Dass der von der Beschwerdeführerin vorgesehene Name nicht wahr sei oder öffentlichen Interessen widerspräche, hat das Amt nicht behauptet und ist auch nicht ersichtlich. Es sind deshalb die Voraussetzungen nicht gegeben, die erlauben würden, der Beschwerdeführerin die Eintragung ihres Namens ins Handelsregister zu verweigern. Dies führt zur Gutheissung der Beschwerde.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister vom 29. Oktober 1976 aufgehoben und das Amt angewiesen, die erfolgte oder noch erfolgende Eintragung zu genehmigen und die Publikation anzuordnen.

*Bundesgesetz betr. Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht vom 6.10.1923, Art. 2 Abs. 2; LG Art. 1 Abs. 2*

*Wer ohne Täuschungsabsicht für ein im Handelsregister eingetragenes Geschäft eine Firma verwendet, die mit der registrierten nicht übereinstimmt, ist strafbar, es sei denn, dass durch die Verwendung dieser Firma eine erhebliche Täuschung nicht bewirkt werden kann. Erheblich ist die Täuschung, wenn sie bei Dritten einen Vermögensschaden auslösen kann oder die Firmenbezeichnung auf Verwechslungen abzielt und unlauteren Wettbewerb darstellt. Täuschung liegt vor, wenn über die Person des Inhabers oder dessen Kreditwürdigkeit Irrtümer möglich sind.*

*Das Lotterieverbot wird verletzt, wenn jemand ein Preisausschreiben veranstaltet, wonach Kunden kosmetische Artikel in Crème-Töpfchen bestellen können mit der Chance, ein oder mehrere von hundert in jener Versandware verborgenen Goldstücke zu gewinnen.*

*Celui qui, sans intention dolosive, utilise pour désigner un établissement inscrit sur le registre du commerce une raison sociale ne concordant pas avec celle qui a été enregistrée est punissable, à moins que l'utilisation de cette raison sociale ne puisse avoir pour effet une tromperie importante. La tromperie est importante lorsqu'elle peut déclencher un dommage pécuniaire au préjudice d'un tiers ou bien si l'utilisation en question vise à créer de la confusion et constitue de la concurrence déloyale. Il y a tromperie quand des erreurs sur la personne du propriétaire ou sur sa solvabilité sont possibles.*

*Il y a infraction à la prohibition des loteries lorsqu'une personne organise un concours d'après lequel les clients qui commandent des produits cosmétiques consistant en petits pots de crème ont une chance de gagner une ou plusieurs pièces d'or sur les centaines préalablement dissimulées dans la marchandise qu'on leur enverra.*

ROT 1976, 87 f, Entscheid der Rekurskommission des Kantons Thurgau vom 20. Dezember 1976.

*Erwägungen:*

1. Der Direktor einer AG publizierte während Jahren Prospekte, Flugblätter und Inserate, wobei der Hersteller der angepriesenen Produkte nur mit Fantasiebezeichnungen benannt wurde ohne Angabe der im Handelsregister eingetragenen Gesellschaftsfirma.

Ferner veranstaltete er ein Preisausschreiben. Danach konnten Kunden kosmetische Artikel in Crème-Töpfchen bestellen mit der Chance, ein oder mehrere von hundert in jener Versandware verborgenen Goldstücke zu gewinnen.

Der Direktor wurde bezirksamtlich mit Fr. 6 000.– gebüsst wegen Verstosses gegen Firmenrecht und Lotteriegesezt.

2. Nach Art. 2 des Bundesgesetzes betr. Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht vom 6.10.1923 ist strafbar, wer ohne Täuschungsabsicht für ein im Handelsregister eingetragenes Geschäft eine Firma verwendet, die mit der registrierten nicht übereinstimmt, es sei denn, dass durch Verwendung dieser Firma eine erhebliche Täuschung nicht bewirkt werden kann. Erheblich ist die Täuschung, wenn sie bei Dritten einen Vermögensschaden auslösen kann oder die Firmenbezeichnung auf Verwechslungen abzielt und unlauteren Wettbewerb darstellt (*Weisbrod*, Strafbestimmungen im Handelsregister- und Firmenrecht, S. 109). Täuschung liegt vor, wenn über die Person des Inhabers oder dessen Kreditwürdigkeit Irrtümer möglich sind (*Weisbrod* S. 104 f; *von Steiger*, Handelsregister- und Firmenstrafrecht, SJK Nr. 249 S. 3).

Der Einsprecher macht geltend, die verwendeten Fantasiebezeichnungen seien als rechtlich geschützte Markenzeichen seiner Firma den Kunden bekannt gewesen. Seine Werbung richtete sich aber nicht nur an die bisherige Kundschaft, sondern eine breite Öffentlichkeit. Wohl darf ferner eine Firma als Marke gebraucht werden, nicht aber eine Marke anstelle der eingetragenen Firma (BGE 78 II 172 betraf den Markenschutz, nicht das Firmenstrafrecht; zudem war dort auf der Ware neben der Marke die Herstellerfirma angegeben). Zwar erklärt hier das Bundesgericht, die Marke kennzeichne in erster Linie den Hersteller, nicht die Unterscheidung von Waren; dies bedeutet aber nicht, dass ein Geschäft unter der Marke anstelle der eingetragenen Firma auftreten darf. Das Firmenstrafgesetz macht denn auch hinsichtlich des Markengebrauches keine Ausnahme (*Weisbrod* S. 101). Eine solche bestünde nur, wenn Firma und Marke sich in etwa decken und damit keine erhebliche Täuschung möglich ist. Dies traf hier nicht zu. Die potentiellen Kunden konnten aufgrund der gemachten Angaben die wahre Firma auf dem Wege des Firmen- und Handelsregisterrechtes nicht ausfindig machen, waren also über Art und Umfang des Geschäftes und dessen verantwortliche Personen im unklaren und konnten hiedurch geschädigt werden. Auch ohne Täuschungsabsicht ist daher der Einsprecher strafbar.

3. Gemäss Art. 1 Abs. 2 BG betr. Lotterien und gewerbsmässige Wetten vom 8.6.1923 gilt als verbotene Lotterie jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, über dessen Erwerbung, Grösse oder Beschaffenheit planmässig durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein ähnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wird.

Der Einsprecher bestreitet namentlich das erste Merkmal. Die Teilnahme am Wettbewerb sei unabhängig von einer vertraglich verbindlichen Bestellung gewesen, wegen Rückgaberecht der Lotterieteilnehmer innert 5 Tagen. Der Einsprecher hatte in einzelne Crème-Töpfe Goldstücke eingelegt. Die Suche danach war also für die Kunden nur durch Anbrechen der Ware möglich, was einem Kaufzwang gleichkam. Die Rückgabe hätte auch nicht nach freiem Belieben des Käufers, sondern nur bei Unbrauchbarkeit der Ware erfolgen können. Letztere wurde aber durch die Suche nach Goldstücken verbraucht, wobei diese probeweise Verwen-

dung nach der Natur der Ware längere Zeit beanspruchte. Rückgabe wurde damit praktisch unmöglich, wenn der Kunde in den Besitz der Goldstücke gelangen wollte. Jedenfalls ging der Einsprecher bewusst darauf aus, dass ein anständiger Kunde den angebrochenen Crème-Topf nicht zurücksenden, sondern bezahlen werde. Diese raffinierte Methode verletzt das Lotterieverbot.

*ZGB Art. 28 Abs. 1 und 29 Abs. 2; OG Art. 44*

*Zielt eine Klage wegen Verletzung von Namens- oder Persönlichkeitsrechten nicht auf Vermögensleistungen hin, so handelt es sich um eine nicht vermögensrechtliche Zivilstreitigkeit im Sinne von Art. 44 OG.*

*Stiftungen unterstehen grundsätzlich nur dem Namensrecht nach Art. 29 ZGB, nicht aber den Sondervorschriften des Firmenrechts. Verhältnis zwischen Art. 29 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 1 ZGB.*

*Auch ein ideelles Interesse einer Stiftung an der Wahrung ihrer Identität kann genügen, einem anderen den Gebrauch eines ähnlichen Namens zu verbieten.*

*Die Stiftungsorgane sind grundsätzlich auch bei der Wahl des Namens an den testamentarisch geäußerten Willen des Stifters gebunden.*

*Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Namen zweier Stiftungen, die beide den Zweck verfolgen, die medizinische Forschung zu fördern.*

*Unterscheidbarkeit der Bezeichnungen der von diesen Stiftungen ausgesetzten Forschungspreise.*

*Une action pour usurpation du nom ou atteinte aux droits de la personnalité qui ne tend pas à des prestations pécuniaires est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, au sens de l'art. 44 OJ.*

*En principe, sont seulement applicables, en matière de fondations, les règles concernant la protection du nom (art. 29 CC), non les dispositions spéciales sur la protection des raisons de commerce.*

*Rapports entre l'art. 29 al. 2 et l'art. 28 al. 1 CC.*

*Il suffit qu'une fondation ait un intérêt idéal à la garantie de son identité pour que l'usage d'un nom semblable par une autre fondation puisse être prohibé.*

*Les organes de la fondation sont en principe liés par la volonté du fondateur, telle qu'elle s'est exprimée par testament, également pour le choix du nom.*

*Exigences qui doivent être posées pour que deux fondations qui ont l'une et l'autre pour but d'encourager la recherche médicale*

*puissent être différenciées par leur nom.  
Désignations propres à distinguer les prix attribués aux chercheurs  
par ces fondations.*

BGE 102 II 161, Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. Juli 1976 i.S.  
Otto Naegeli-Stiftung gegen Theodor Naegeli-Stiftung.

A. Die im Jahre 1957 verstorbene Regina Thürlimann-Rohner hat durch letztwillige Verfügung eine Stiftung errichtet mit dem Zweck, Kranken Hilfe zu leisten und den Kampf gegen die Krankheit zu unterstützen. Die Stiftung wurde nach dem im Jahre 1938 verstorbenen Zürcher Professor Dr. Otto Naegeli, von 1921 - 1937 Ordinarius für innere Medizin an der Universität Zürich, "Otto Naegeli-Stiftung" benannt und am 12. Februar 1960 im Handelsregister eingetragen. Sie hat ihren Sitz in Zürich und verfolgt ihren Zweck unter anderem durch Ausrichtung des "Otto Naegeli-Preises" zur Förderung der medizinischen Forschung, der mit Fr. 100 000.— dotiert ist. Der Preis wird ausgerichtet an Forscher, welche ein medizinisches Arbeitsgebiet durch eigene Forschung eröffnen oder erweitern wollen. Die Preisträger werden vom Stiftungsrat nach Fühlungnahme mit dem Forschungsrat des Nationalfonds bestimmt. Die Verleihung des Preises erfolgt jeweils in feierlicher Weise anlässlich einer Stiftungsversammlung des Nationalfonds.

Der im Jahre 1971 in Basel verstorbene Professor Dr. med. Theodor Naegeli hat durch Testament vom 13. Oktober 1970 eine "Theodor Naegeli-Stiftung" errichtet, der er seinen nach Ausrichtung von Legaten und Tilgung aller Verbindlichkeiten verbleibenden Nachlass zuwandte. Als Zweck der Stiftung bezeichnete er die Förderung der medizinischen Forschung auf dem Gebiete der Thromboembolie oder der Gerontologie bzw. der Geriatrie. Dieser Zweck soll unter anderem durch die alle drei Jahre erfolgende Ausrichtung des "Theodor Naegeli-Preises" für die beste experimentelle oder klinische Arbeit verfolgt werden. Professor Theodor Naegeli war zuletzt Ordinarius für Chirurgie an der Universität Tübingen und Direktor der dortigen Chirurgischen Universitätsklinik. Die Theodor Naegeli-Stiftung ist im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen.

B. Nachdem die Otto Naegeli-Stiftung erfolglos versucht hatte, die Theodor Naegeli-Stiftung zur Änderung ihres Namen zu bewegen, erhob sie am 27. Mai 1974 beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt Klage gegen diese mit folgendem Rechtsbegehren:

"Es seien der Beklagten die Führung des Namens "Theodor Naegeli-Stiftung" sowie die Bezeichnung des von ihr ausgerichtete Preises als "Theodor Naegeli-Preis" zu untersagen; die Beklagte sei demgemäss zur Löschung ihres derzeitigen Namens im Handelsregister innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu verurteilen."

Zur Begründung machte sie geltend, als ältere Stiftung habe sie gegenüber der später errichteten Beklagten gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB Anspruch auf Schutz

ihres Namens. Der Name der Beklagten gebe zu Verwechslungen mit ihrem eigenen Namen Anlass und verletze daher ihr Namensrecht. Gleiches gelte auch für die Bezeichnung des durch die Beklagte zur Ausrichtung gelangenden Preises als “Theodor Naegeli-Preis”.

Mit Urteil vom 28. Mai 1975 wies das Zivilgericht die Klage ab. Es erachtete die analoge Anwendung firmenrechtlicher Grundsätze – wie sie von der Klägerin verlangt worden war – als nicht angezeigt, da die Parteien nicht in einem wirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnis zueinander stünden. Der Streit sei vielmehr ausschliesslich auf Grund des Namens- bzw. Stiftungsrechts zu entscheiden. Das Interesse der Klägerin an der Kennzeichnungswirkung ihres Namens sei mit jenem des Stifters der Beklagten am Fortleben seines Namens zu vergleichen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der häufig vorkommende Familienname “Naegeli” von der Klägerin frei gewählt worden sei. Diese habe von Anfang an damit rechnen müssen, dass andere Träger dieses Namens eine Stiftung errichten und diese nach ihrem eigenen Namen benennen könnten. Das Interesse einer natürlichen Person, ihren Namen auf diese Weise über den Tod hinaus weiterleben zu lassen, habe gegenüber einer eventuellen Verwechslungsgefahr grundsätzlich den Vorrang. An die Unterscheidbarkeit der Namen der beiden Stiftungen könnten somit keine höheren Anforderungen gestellt werden, als wenn es sich um die Namen natürlicher Personen handeln würde. Hier wie dort müsse der Vorname zur Unterscheidung genügen. Das müsse auch für die Bezeichnung der Preise gelten, die von den Parteien ausgerichtet würden.

C. Auf Appellation der Klägerin hin bestätigte das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt das zivilgerichtliche Urteil mit Entscheid vom 18. Februar 1976. Es übernahm die tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen der ersten Instanz und verzichtete auf eigene Erwägungen.

D. Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung an das Bundesgericht erhoben. Sie stellt folgende Anträge:

“1. Es sei das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 18. Februar 1976 aufzuheben, die Klage vollumfänglich gutzuheissen und der Beklagten die Führung des Namens “Theodor Naegeli-Stiftung” sowie die Bezeichnung des von ihr ausgerichteten Preises als “Theodor Naegeli-Preis” zu untersagen und die Beklagte demgemäss zur Löschung ihres derzeitigen Namens im Handelsregister innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu verurteilen;

2. eventuell, im Falle der Abweisung des Antrages I, sei das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 18. Februar 1976 teilweise aufzuheben, die Klage teilweise gutzuheissen und der Beklagten die Bezeichnung des von ihr ausgerichteten Preises als “Theodor Naegeli-Preis” zu untersagen.”

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Soweit sich eine Klage wegen Verletzung von Namens- oder Persönlich-

keitsrechten auf etwas anderes als Vermögensleistungen bezieht, wie dies hier der Fall ist, handelt es sich um eine nicht vermögensrechtliche Zivilstreitigkeit im Sinne von Art. 44 OG, welche ohne Rücksicht auf allfällige Vermögensinteressen der Berufung an das Bundesgericht unterliegt (BGE 95 II 486 E. 1).

2. Nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung gehört das in Art. 29 ZGB gewährleistete Recht am Namen zu jenen Persönlichkeitsrechten, die gemäss Art. 53 ZGB auch den juristischen Personen zustehen (BGE 95 II 486 E. 3 mit Hinweisen). Im Unterschied zu den juristischen Personen des Obligationenrechts, für die in erster Linie die Sondervorschriften des Firmenrechts und erst in zweiter Linie die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches über den Namen gelten, unterstehen die Vereine und Stiftungen grundsätzlich nur dem Namensrecht, denn sie besitzen keine Geschäftsfirma (vgl. BGE 83 II 255; Kommentar *His*, N. 29 zu Art. 944 OR; Kommentar *Riemer*, N. 503 des Systematischen Teils; dazu auch BGE 90 II 464). Eine analoge Anwendung des Firmenrechts, wie sie von einzelnen Autoren befürwortet wird (vgl. die Hinweise bei *Riemer*, N. 504 Systematischer Teil), hat das Bundesgericht in BGE 83 II 255 in bezug auf Vereine und damit sinngemäss auch für Stiftungen als unnötig abgelehnt mit der Begründung, dass auf Grund des im Zivilgesetzbuch garantierten Namens- und Persönlichkeitsschutzes alle gerechtfertigten Interessen zur Geltung gebracht werden könnten. Diese an sich zutreffende Überlegung schliesst indessen nicht aus, das Firmenrecht dort heranzuziehen, wo es die Ähnlichkeit der Interessen rechtfertigt.

3. Wird jemand dadurch in seiner Rechtsstellung beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmass, so steht ihm nach Art. 29 Abs. 2 ZGB ein vom Verschulden unabhängiger Abwehranspruch zu, der entweder auf Unterlassung künftiger oder auf Beseitigung noch andauernder Verletzungen gerichtet ist. Die Rechtsprechung hat die Tragweite dieser Bestimmung in zweierlei Hinsicht über den Gesetzeswortlaut hinaus ausgedehnt. Eine Namensanmassung kann danach auch darin bestehen, dass jemand den Namen eines andern unbefugterweise nicht für sich selbst, sondern als Bezeichnung einer Sache, etwa zur Benennung einer Zeitschrift oder eines Gerätes, gebraucht (BGE 80 II 140 E. 1; 87 II 111 E. 4). Als Namensanmassung wird sodann nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens eines andern betrachtet, sondern schon die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen (BGE 83 II 256; 90 II 319 E. 3 a; 92 II 279 mit Hinweisen). Gelegentlich wurde sogar die Verwendung eines bloss ähnlichen Namens als Namensanmassung im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB bezeichnet, wenn sie geeignet war, Verwirrung zu stiften und die Gefahr von Verwechslungen hervorzurufen (BGE 95 II 487 mit Hinweisen). In andern Entscheidungen hat das Bundesgericht bei Verwendung lediglich ähnlicher, aber zu Verwechslungen Anlass gebender Namen das Vorliegen einer Namensanmassung zwar verneint, jedoch eine Verletzung in den persönlichen Verhältnissen im Sinne von Art. 28 ZGB bejaht (BGE 58 II 316 E. 2; 83 II 260/261; dazu auch 92 II 309/310).

Eine strenge Abgrenzung des Anwendungsbereiches der Art. 29 Abs. 2 und 28 Abs. 1 ZGB ist indessen nicht erforderlich. Der Namensschutz des Art. 29 ZGB

bildet nichts anderes als einen Sonderfall des durch Art. 28 ZGB gewährleisteten allgemeinen Schutzes der Persönlichkeit (BGE 95 II 486 E. 3; *Grossen*, Das Recht der Einzelpersonen, in Schweiz. Privatrecht, II. Band, S. 339). Wird der Begriff der Namensanmassung eng gefasst, so bleibt immer noch der Rückgriff auf die allgemeine Vorschrift des Art. 28 ZGB, um den Anspruch einer Person auf Schutz ihres Namens vor ungerechtfertigter Beeinträchtigung zu wahren. Soweit daher Art. 29 Abs. 2 ZGB als Grundlage für den Abwehrenspruch wegfällt, steht dem verletzten Namensträger die Beseitigungs- oder Unterlassungsklage des Art. 28 Abs. 1 ZGB zur Verfügung. Es kann mithin in einem Fall wie dem vorliegenden dahingestellt bleiben, ob eine Beeinträchtigung des Namensrechts als Namensanmassung im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB oder als Verletzung in den persönlichen Verhältnissen im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB zu betrachten ist. Wesentlich ist einzig, ob sich ein bestimmter Gebrauch eines Namens als unbefugte Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen eines andern erweist. Auch nach Art. 29 Abs. 2 ZGB ist ein Name nur insoweit geschützt, als ihn jemand unbefugterweise gebraucht (BGE 95 II 487; *Grossen*, a.a.O. S. 340/341; Kommentar *Egger*, N. 20 zu Art. 29 ZGB). Das ergibt sich aus dem Begriff der *Namensanmassung* (französisch: *usurpation*), was nichts anderes als unbefugte Verwendung des Namens eines andern bedeutet.

4. Die Klägerin macht geltend, die Benennung der Beklagten als “Theodor Naegeli-Stiftung” und des von dieser verliehenen Preises als “Theodor Naegeli-Preis” verletze ihr Namensrecht. Nach dem bisher Ausgeführten läge eine solche Verletzung dann vor, wenn die Verwendung des Namens “Theodor Naegeli” durch die Beklagte als *unzulässige* Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der Klägerin zu betrachten wäre. Der Entscheid hierüber hängt davon ab, ob der Beklagte am Gebrauch ihres Namens ein höherwertiges Interesse zuerkannt werden muss als der Klägerin an der alleinigen Verwendung des Familiennamens “Naegeli”. Es geht mit andern Worten um eine für das Gebiet des Persönlichkeitsrechtes typische, auf einer Interessenabwägung beruhende Abgrenzung der Betätigungsfreiheit des einen vom Schutzbedürfnis eines andern (vgl. dazu allgemein BGE 95 II 492 E. 6; 101 II 197 mit zahlreichen Hinweisen; zum Namensrecht im besondern vgl. z.B. BGE 80 II 145).

a) Das Interesse der Klägerin ist darauf gerichtet, ihrem Namen, den sie lange vor Errichtung der Beklagten gewählt hat, eine möglichst gute Kennzeichnungswirkung zu erhalten. Sie befürchtet, der Name der Beklagten könne zu Verwechslungen mit ihrem eigenen Namen führen und die gleiche Gefahr bestehe bezüglich der von den Parteien ausgerichteten Forschungspreise. Sie begründet ihre Befürchtung vor allem mit dem Hinweis, dass beide Stiftungen unter anderm den Zweck verfolgten, die medizinische Forschung durch Ausrichtung von Preisen zu fördern. Der einzige Unterschied in dieser gemeinsamen Zwecksetzung besteht tatsächlich nur darin, dass sich die Förderungstätigkeit der Beklagten auf das Forschungsgebiet der Thrombo-Embolie oder der Gerontologie bzw. Geriatrie beschränkt, während sich jene der Klägerin auf das ganze Gebiet der medizinischen Forschung erstreckt.

Das klägerische Interesse ist grundsätzlich als schutzwürdig anzuerkennen. Nach der Rechtsprechung liegt eine Beeinträchtigung des Namensrechts einer juristischen Person stets dann vor, wenn durch eine spätere Namensschöpfung eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird (BGE 80 II 145 ff.; 83 II 256 ff.; 90 II 321/322 lit. d). Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich (BGE 80 II 145 lit. a). Im Unterschied zum Firmenrecht ist das Namensrecht auch nicht an bestimmte räumliche Grenzen gebunden. Da sich die Tätigkeit der Klägerin auf das ganze Gebiet der Schweiz erstreckt, ist der örtliche Schutzbereich ihres Namens daher entsprechend weit (BGE 90 II 466).

Freilich ist das Interesse der Klägerin an der Wahrung ihrer Identität ein rein ideelles. Die Klägerin ist in keiner Weise am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt und deshalb keinerlei Schädigungen ausgesetzt, wie sie durch Verwechslungen innerhalb der Kundschaft eines Wirtschaftsunternehmens eintreten können. Da sie im Unterschied zu andern wohltätigen Institutionen auch keine Sammlungen durchführt, um die zur Finanzierung ihrer Tätigkeit erforderlichen Mittel zu beschaffen, ist sie auf die Unterscheidungskraft ihres Namens im breiten Publikum nicht einmal sonderlich angewiesen. Die wissenschaftlichen Kreise, für welche die Verleihung des Otto Naegeli-Preises einen Anlass von besonderem Interesse darstellt, dürften in der Regel über ein grösseres Unterscheidungsvermögen verfügen als die Durchschnittsbevölkerung. Auch rein ideelle Interessen an der Vermeidung von Verwechslungen können indessen genügen, einem andern den Gebrauch eines ähnlichen Namens verbieten zu lassen (vgl. BGE 80 II 145). Die Klägerin beruft sich in diesem Zusammenhang auf den von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, wonach eine unzulässige Beeinträchtigung des Namensrechts darin bestehen kann, "dass jemand als Namens-träger durch Gedankenassoziation in Beziehungen hineingestellt wird, die er füglich ablehnen darf" (BGE 90 II 466 unten mit Hinweisen). Sie macht geltend, es nicht dulden zu können, dass unter einem verwechselbar ähnlichen Namen andere Preise für Leistungen auf demselben Gebiet an Preisträger ausgerichtet würden, auf deren Auswahl sie keinen Einfluss habe.

b) Diesem Interesse der Klägerin an der Erhaltung der Unterscheidungskraft ihres Namens steht dasjenige der Beklagten gegenüber, den Namen ihres Stifters sowohl als Bezeichnung für die Stiftung selbst wie auch zur Kennzeichnung ihrer Forschungspreise verwenden zu können.

Die kantonalen Instanzen haben in diesem Zusammenhang hervorgehoben, die Stiftungsorgane seien verpflichtet gewesen, dem Willen des Stifters, die Beklagte "Theodor Naegeli-Stiftung" und den von ihr ausgesetzten Preis "Theodor Naegeli-Preis" zu benennen, Nachachtung zu verschaffen; dem Interesse der Klägerin an der möglichst uneingeschränkten Kennzeichnungswirkung ihres Namens sei daher das Interesse des Stifters der Beklagten am Fortleben seines Namens gegenüberzustellen. Die Klägerin wendet hingegen ein, die Stiftung sei eine von ihrem Stifter völlig losgelöste, unabhängige Rechtsperson und trete in namensrechtlicher Hinsicht nicht einfach dessen Rechtsstellung ein. Der Stifter seinerseits könne das

Recht auf seinen Namen, das ein nicht abtretbares Persönlichkeitsrecht sei, nicht auf eine von ihm errichtete Stiftung übertragen. Das Interesse des Stifters der Beklagten am Fortleben seines Namens dürfe daher im Namensstreit zwischen den beiden Stiftungen nicht berücksichtigt werden.

Es ist ein Wesensmerkmal der Stiftungen, dass ihnen – im Unterschied zu den Körperschaften – das Selbstbestimmungsrecht fehlt. Ihre Ausgestaltung wird völlig vom Willen des Stifters beherrscht, soweit dieser Wille in der Stiftungsurkunde seinen Ausdruck gefunden hat (vgl. *Riemer*, N. 17 ff. und 25 ff. Syst. Teil; *Tuor/Schnyder*, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 9. Aufl. S. 125). Das gilt auch für den Namen. Dessen Angabe in der Stiftungsurkunde ist zwar nicht notwendige Voraussetzung für die Stiftungserrichtung; gemäss Art. 101 lit. b der Verordnung über das Handelsregister bildet der Name jedoch ein Eintragungserfordernis. Fehlt bei Stiftungserrichtungen von Todes wegen die Namensangabe oder bedarf sie einer Ergänzung, so ist die Aufsichtsbehörde für die Füllung einer solchen Lücke zuständig (*Riemer*, N. 510 Syst. Teil; vgl. VEB 1946/47 Nr. 45). Hat der Stifter indessen in der Stiftungsurkunde zum Ausdruck gebracht, wie die Stiftung heissen soll, so ist dieser Wille von den Stiftungsorganen zu beachten. Ein Vorbehalt ist lediglich für den Fall anzubringen, dass sich der vom Stifter gewählte Name als rechtlich unzulässig erweisen sollte. Dann ist es ebenfalls Sache der Aufsichtsbehörde, über die definitive Namensgebung zu entscheiden.

Auf Grund dieser Rechtslage waren die Organe der Beklagten in der Namenswahl nicht etwa frei, sondern an den im Testament geäusserten Willen des Stifters gebunden. Das Interesse der Beklagten an der Führung ihres jetzigen Namens fällt demnach zwangsläufig mit jenem des Stifters an der Respektierung seines Willens zusammen.

In der Bezeichnung einer Stiftung nach dem Namen ihres Stifters ist – entgegen der Auffassung der Klägerin – übrigens nicht eine mit dem Persönlichkeitsrecht unvereinbare Namensübertragung zu erblicken. Das Namensrecht verleiht dem Namensträger nicht nur das Recht, seinen Namen zur Kennzeichnung der eigenen Person zu verwenden, sondern es berechtigt ihn auch, von ihm selber geschaffene Werke und Einrichtungen aller Art nach seinem Namen zu bezeichnen. Es ist dies eine natürliche Folge der im Namensrecht enthaltenen Befugnis, den eigenen Namen “bei allen sich bietenden Gelegenheiten als Mittel der Identifizierung zu verwenden” (*Grossen*, a.a.O. S. 340). Diese Befugnis umfasst, wie allgemein anerkannt ist, auch das Recht, sich durch Errichtung einer Stiftung und deren Benennung nach dem eigenen Namen ein Denkmal zu setzen (vgl. *Gutzwiller*, Die Stiftungen, in Schweiz. Privatrecht, II. Band S. 577). Eine solche Namensverwendung ist umso eher als zulässig zu betrachten, als das Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Aufnahme eines Personennamens in die Firma einer Aktiengesellschaft oder Genossenschaft gestattet (Art. 950 Abs. 2 OR). Eine Stiftung ist aber gewöhnlich in wesentlich stärkerem Masse die Schöpfung eines Einzelnen als eine solche Körperschaft. Es widerspricht dem persönlichkeitsrechtlichen Charakter des Namensrechts mithin in keiner Weise, wenn ein Stifter der von ihm errichteten Stiftung seinen eigenen Namen verleiht.

c) Die Klägerin vertritt die Auffassung, das Interesse des Stifters an der Bezeichnung der Stiftung nach seinem Namen bzw. dasjenige der Beklagten an der Respektierung dieses Stifterwillens habe vor ihrem eigenen Interesse am Schutz ihres Namens vor jeglicher Verwechslung zurückzutreten. Sie beruft sich in diesem Zusammenhang vor allem auf die Grundsätze des Firmenrechts sowie auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Namensschutz auf dem Gebiete des Vereinsrechts.

aa) Gewiss ist die Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung nur innert gewisser Schranken gestattet. Die Rücksichtnahme auf die Geschäftsinteressen der Inhaber bereits bestehender Firmen und der Schutz des Publikums vor Irreführung gebieten eine Einschränkung der Freiheit zur Aufnahme von Personennamen in neue Firmen. Aber selbst nach firmenrechtlichen Gesichtspunkten kann es einer Person nicht schlechterdings verboten werden, ihren eigenen Namen in die Firma aufzunehmen. Bei der Einzelfirma besteht im Gegenteil sogar die Pflicht des Firmeninhabers, den wesentlichen Teil der Firma aus seinem Familiennamen zu bilden (Art. 945 Abs. 1 OR). Haben zwei Geschäftsinhaber am selben Ort den gleichen Vor- und Familiennamen, so hat sich der jüngere freilich durch Beifügung eines Zusatzes zu seinem Namen deutlich von älteren zu unterscheiden (Art. 946 Abs. 2 OR). Selbst einer neu gegründeten Aktiengesellschaft oder Genossenschaft kann die Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in die Firma – jedenfalls firmenrechtlich – nicht untersagt werden, auch wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bildet. Wenn die beklagte Gesellschaft in dem von der Klägerin angeführten Entscheid (BGE 79 II 182 ff.) verpflichtet wurde, den Namen “de Trey” in ihrer Firma wegzulassen, so nicht aus Gründen des Firmenrechts, wie die Klägerin anzunehmen scheint, sondern ausschliesslich in Anwendung der Vorschriften über den unlauteren Wettbewerb (BGE 79 II 189 ff. E. 2). Das Recht zur Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung entfällt somit nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung selbst bei Aktiengesellschaften nur, soweit durch den Gebrauch einer solchen Firma die Grenze zum unlauteren Wettbewerb überschritten wird (so auch BGE 88 II 374 E. 3; vgl. zu dieser Frage überdies *von Büren*, Über die Beschränkungen des Rechtes, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 44/1948, S. 65 ff., insbes. S. 70/71).

Aus einem Vergleich mit dem Firmenrecht lässt sich somit nichts zu Gunsten der Klägerin ableiten. Andererseits fallen wettbewerbsrechtliche Überlegungen von vornherein ausser Betracht. Der Schutz von Geschäftsinteressen fehlt hier völlig, und auch das Bedürfnis, das breite Publikum vor Verwirrung zu schützen, ist nicht besonders ausgeprägt. Vor allem aber besteht kein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis zwischen den beiden Parteien. Das Interesse an der Vermeidung von Verwechslungen ist daher erheblich geringer als im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf. Die Grundsätze über den unlauteren Wettbewerb können in einem Fall wie dem vorliegenden weder direkt noch indirekt herangezogen werden, um die Grenzen des Rechtes auf Verwendung des eigenen Namens zu finden.

bb) Aber auch aus den in der Berufungsschrift zitierten Bundesgerichtsentscheidungen zum Namensrecht der Vereine lässt sich für die hier vorzunehmende Interessenabwägung nichts gewinnen. In keinem dieser Urteile ging es um die Frage der Verwendung von Personennamen zur Benennung einer juristischen Person. Zu beurteilen waren dort vielmehr Vereinsnamen, die zur Hauptsache aus Orts- oder Sachbezeichnungen bestanden. Der für solche Verhältnisse aufgestellte Grundsatz, juristische Personen hätten – angesichts ihrer grossen Freiheit in der Wahl des Namens – besonders darauf zu achten, sich bei dessen Bestimmung von bereits bestehenden Organisationen ähnlicher Art genügend zu unterscheiden (vgl. z.B. BGE 80 II 284 E. 3; 83 II 259 E. 4), kann auf den vorliegenden Fall umso weniger angewendet werden, als die Beklagte bei der Bildung ihres Namens grundsätzlich an den Willen ihres Stifters gebunden war.

cc) Die Klägerin macht ferner geltend, der Name einer Stiftung verdiene umso stärkeren Schutz, je bekannter diese sei; hinsichtlich des Schutzzumfanges des Stiftungsnamens seien die gleichen Überlegungen anzustellen, wie sie im Marken- und Wettbewerbsrecht geläufig seien. Dieser Gesichtspunkt mag gewiss auch bei Stiftungen seine Bedeutung haben, soweit Namen aus Sachbegriffen gebildet werden (vgl. z.B. betreffend Vereinsnamen BGE 83 II 258 ff E. 4 und 90 II 464 ff.). Diesfalls kann die Zulässigkeit des Namens einer jüngeren Stiftung tatsächlich davon abhängen, welchen Bekanntheitsgrad die ältere erlangt hat. Im vorliegenden Fall hat indessen die Beklagte keinen Sachbegriff aus dem allgemeinen Sprachschatz gewählt, sondern den Vor- und Familiennamen ihres Stifters. Ihr Interesse am Gebrauch dieses Namens leitet sich unmittelbar aus dem Persönlichkeitsrecht des Stifters an seinem Namen ab und ist deshalb von grösserem Gewicht als jenes, das sie an der Aufnahme einer Sachbezeichnung in ihrem Namen hätte.

dd) Zugestimmt werden kann hingegen der klägerischen Auffassung, dass grundsätzlich dann höhere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Namen zweier Stiftungen gestellt werden müssen, wenn beide auf demselben Gebiet tätig sind, wie dies in örtlicher und sachlicher Hinsicht der Fall ist. Dem Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt kann daher nicht gefolgt werden, wenn es in seinem von der Vorinstanz übernommenen Urteil ausführte, das Interesse einer Person, ihren Namen über den Tod hinaus in demjenigen einer Stiftung weiterleben zu lassen, sei grundsätzlich über eine allfällige Verwechslungsgefahr zu stellen. Bei einer erheblichen Verwechslungsgefahr ist es der jüngeren Stiftung vielmehr zuzumuten, einen unterscheidungskräftigen Zusatz in ihren Namen aufzunehmen. Ihr – wie es die Klägerin verlangt – die Führung des Stifternamens gänzlich zu verbieten, ginge jedoch auch in einem solchen Fall zu weit.

d) Eine erhebliche Verwechslungsgefahr wäre zu bejahen, wenn der zur Bezeichnung der jüngeren Stiftung dienende Stiftername aus dem gleichen Vor- und Familiennamen bestünde wie der Name der bereits vorhandenen Stiftung. Das trifft jedoch hier nicht zu, da die Bezeichnungen der beiden Parteien lediglich mit Bezug auf den Familiennamen übereinstimmen. Ein solcher Unterschied muss – wie die Vorinstanzen zutreffend entschieden haben – unter Umständen, wie sie

hier gegeben sind, genügen. Zwar verfolgen beide Parteien den Zweck, die medizinische Forschung zu fördern. Auch wenn sie diesen zudem gleicherweise durch Ausrichtung von Preisen wahrnehmen, so beschränkt sich das eigentliche Interesse für ihre Tätigkeit doch auf einen zahlenmässig begrenzten Personenkreis. Es sind in erster Linie die Ärzte und andere an der medizinischen Forschung interessierte Fachleute, die mit entsprechender Aufmerksamkeit verfolgen, an wen die Preise verliehen werden. Bei diesem Personenkreis kann aber ein besseres Unterscheidungsvermögen vorausgesetzt werden als beim breiten Publikum. Es drängt sich deshalb nicht auf, die Beklagte zu verpflichten, einen unterscheidungskräftigen Zusatz in ihren Namen aufzunehmen.

Soweit gewisse Verwechslungen dennoch vorkommen sollten, könnte darin auf keinen Fall eine besonders schwere Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts der Klägerin erblickt werden. Wohl hat diese, wie sie vorbringt, keinen Einfluss auf die Auswahl der Preisträger der Beklagten. Sie macht jedoch mit Recht nicht geltend, es sei zu befürchten, dass deren Preise an fachlich nicht genügend ausgewiesene Forscher ausgerichtet würden. Sollte daher die Beklagte im Zusammenhang mit der Ausrichtung ihrer Forschungspreise je mit der Klägerin verwechselt werden, so würde deren Ansehen dadurch aller Voraussicht nach nicht schwer beeinträchtigt. Es ist auch kaum denkbar, dass jemand auf die Idee kommen könnte, die beiden Stiftungen seien irgendwie miteinander verbunden. Die in BGE 90 II 466 beschriebene Gefahr, durch Gedankenassoziationen in Beziehungen hineingestellt zu werden, die man füglich ablehnen darf, besteht deshalb für die Klägerin nicht.

5. Die Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen führt somit zum Schluss, dass diejenigen der Beklagten höher bewertet werden müssen als jene der Klägerin und dass deshalb die Verwendung des Namens "Theodor Naegel-Stiftung" durch die beklagte nicht als unbefugte Beeinträchtigung des Namensrechts der Klägerin betrachtet werden kann. Das gleiche gilt auch für die Bezeichnung des von der Beklagten ausgerichteten Preises als "Theodor Naegeli-Preis". Die Interessenlage ist hier kaum verschieden. Schon bei der Prüfung der Zulässigkeit des Namens der Beklagten wurde berücksichtigt, dass die Interessen der Parteien vor allem im Hinblick auf die Preisverleihung kollidieren. Ist es aber zulässig, dass die Beklagte bei Ausrichtung des von ihr ausgesetzten Preises unter dem Namen "Theodor Naegeli-Stiftung" an die Öffentlichkeit tritt, so kann es auch nicht rechtswidrig sein, wenn sie diesen Preis nach ihrem Namen benennt. Das Interesse der Beklagten am Gebrauch ihres Namens ist bei der Erfüllung dieser Aufgabe am ausgeprägtesten. Ihr die Bezeichnung des Preises als "Theodor Naegeli-Preis" untersagen zu wollen, würde deshalb darauf hinauslaufen, die Beklagte der für sie wichtigsten Möglichkeit der Namensverwendung zu berauben. Eine derart einschneidende Beschränkung des Namensrechts der Beklagten lässt sich nach dem Ausgeführten nicht rechtfertigen.

Soweit die Klägerin einen Vergleich mit dem Markenrecht anstellt, um ihre gegenteilige Auffassung zu begründen, kann ihr von vornherein nicht gefolgt

werden. Wenn die Verwechselbarkeit von Marken nach einem strengeren Massstab beurteilt wird als jene von Firmen, so geschieht dies mit Rücksicht auf die Besonderheiten des Markengebrauchs (vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. S. 292 - 294). Die Marke verliert als Warenzeichen im wirtschaftlichen Wettbewerb die enge Beziehung zur Person, von der sie stammt. Daher kann sie leichter verwechselt werden als die Firma im gewöhnlichen Geschäftsverkehr. Bei der Verleihung eines Forschungspreises bleibt jedoch durchaus erkennbar, von welcher Institution der Preis ausgerichtet wird. Er lässt sich deshalb nicht mit einer Ware vergleichen, mit der Handel getrieben wird.

Eine Verwechslungsgefahr könnte allenfalls dann entstehen, wenn die Beklagte dazu überginge, den von ihr ausgerichteten Preis in abgekürzter Weise als “Naegeli-Preis” zu bezeichnen. Hiefür fehlen jedoch Anhaltspunkte. Die Klägerin macht in dieser Hinsicht lediglich geltend, ihr eigener Preis sei auch als “Naegeli-Preis” bekannt geworden. Eine solche abgekürzte Namensbezeichnung scheint, nach den bei den Akten befindlichen Unterlagen zu schliessen, bis heute immerhin nicht üblich geworden zu sein. Die Klägerin hat es im übrigen weitgehend selber in der Hand, der Gefahr von Verwechslungen mit dem Preis der Beklagten dadurch vorzubeugen, dass sie inskünftig auf die nicht abgekürzte Benennung ihres Preises grosses Gewicht legt.

#### *ZGB Art. 29 Abs. 2*

*Namensanmassung durch Verwendung eines fremden Namens zur Bezeichnung eines Geschäfts. Der Namensträger kann auch durch eine Beeinträchtigung rein ideeller Natur in seinen schutzwürdigen Interessen verletzt sein. Eine solche ist gegeben, wenn der Namensträger durch die Verwendung seines Namens in eine nicht vorhandene Beziehung zu Personen oder Sachen gebracht wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf. Muss der unvoreingenommene ortsansässige Betrachter nicht annehmen, dass zwischen dem Geschäft und dem Namensträger eine Beziehung besteht, ist dieser in seinen Interessen nicht verletzt.*

*Usurpation de nom par l'emploi d'un nom étranger pour la désignation d'un commerce. Le titulaire du nom peut aussi être lésé par une atteinte de nature purement idéale à ses intérêts dignes de protection. Une telle atteinte est réalisée lorsque l'emploi du nom suscite entre le titulaire et des personnes ou des choses une relation qui n'existe pas, que le titulaire n'admet pas et qu'il est aussi fondé, raisonnablement, à ne pas admettre. S'il n'existe pas, aux yeux de l'observateur local non prévenu, de relation entre le commerce et le titulaire du nom, celui-ci n'est pas lésé dans ses intérêts.*

BGE 102 II 305, Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. September 1976 i.S. Abraham gegen Baumann.

A. Susan Baumann führt am Rindermarkt in Zürich ein Ladengeschäft für Antiquitäten aus der Zwischenkriegszeit (sog. “art-déco”-Epoche). Als Geschäftsbezeichnung hat sie den Namen “Abraham” gewählt, der in goldenen Buchstaben am Ladenschau fenster angebracht ist. Im Telefonbuch ist das Geschäft unter dem Namen der Inhaberin als “Antiquitäten Abraham” aufgeführt.

Robert David Abraham, von Beruf diplomierter Psychologe und in Zürich wohnhaft, gehört einer seit 1877 in Zürich niedergelassenen Familie gleichen Namens an, die durch die Gründung eines bedeutenden Textilunternehmens zu einem gewissen Ansehen gelangt ist. Er fühlt sich durch die von Susan Baumann verwendete Geschäftsbezeichnung in seinem Namensrecht verletzt.

B. Robert David Abraham erhob gegen Susan Baumann beim Bezirksgericht Zürich Klage mit dem Begehren, sie habe die Anmassung des Namens “Abraham” in ihrem Geschäft in jeder Form zu unterlassen und sie habe ihm eine Genugtuungssumme von Fr. 100.– nebst Zins zu bezahlen. Die Beklagte widersetzte sich der Klage.

Mit Urteil vom 16. September 1975 wies das Bezirksgericht die Klage ab. Es verneinte das Vorliegen einer Namensanmassung mit der Begründung, der Name “Abraham” sei im Sinne von BGE 92 II 311 Gemeingut, weshalb der Kläger daran kein Ausschliesslichkeitsrecht beanspruchen könne; der weltweite Gebrauch dieses Namens lasse zwischen dem Laden der Beklagten und dem Kläger überhaupt keine Beziehung entstehen.

C. Der Kläger zog dieses Urteil auf dem Berufungsweg an das Obergericht des Kantons Zürich weiter. Im Laufe des Berufungsverfahrens liess er das Begehren auf Zusprechung einer Genugtuungssumme fallen.

Das Obergericht bestätigte mit Entscheid vom 16. März 1976 das erstinstanzliche Urteil. Es ging wie das Bezirksgericht davon aus, dass es sich beim Namen “Abraham” um geistiges Gemeingut handle. Unter diesen Umständen hätte der Kläger, so führte das Obergericht weiter aus, nur dann Anspruch auf Schutz seines Familiennamens, wenn dargetan wäre, dass dieser Name hierzulande gedanklich ausschliesslich mit dem Kläger und dessen Familie in Verbindung gebracht würde. Das sei indessen nicht der Fall: Das weltweit heute noch lebendige Bewusstsein über die ursprüngliche Herkunft und Bedeutung des Namens “Abraham” sei durch die vom Kläger angeführten Umstände nicht überdeckt oder gar verdrängt worden, so dass bei der Verwendung des Namens in Zürich oder in der Schweiz nicht mehr an den Urträger dieses Namens, sondern ohne weiteres an den Kläger oder dessen Familie gedacht würde. Auch die Art der Verwendung des Namens “Abraham” durch die Beklagte stelle keine Verletzung des Klägers in seinen persönlichen Verhältnissen dar.

D. Der Kläger hat gegen dieses Urteil Berufung an das Bundesgericht erhoben. Er beantragt den Schutz des im vorinstanzlichen Verfahren aufrecht erhaltenen

Klagebegehrens, eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Tatbestandsergänzung durch Vornahme eines Augenscheines und zur Neu Beurteilung.

E. Die Beklagte beantragt die Abweisung der Berufung.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Gegenstand des Prozesses bildet der sich aus dem Namensrecht des Klägers ergebende Abwehranspruch (Beseitigungs- bzw. Unterlassungsanspruch). Dieser ist nicht vermögensrechtlicher Natur, weshalb die Berufung an das Bundesgericht gemäss Art. 44 OG ohne Rücksicht auf allfällige Vermögensinteressen zulässig ist (BGE 95 II 486 E. 1).

2. Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so steht ihm nach Art. 29 Abs. 2 ZGB ein vom Verschulden unabhängiger Unterlassungsanspruch zu. Der Gesetzeswortlaut ist insofern zu eng, als nur von der Unterlassung einer Namensanmassung die Rede ist. Selbstverständlich will damit der Anspruch auf Beseitigung einer noch andauernden Verletzung des Namensrechts wie z.B. auf Entfernung der Inschrift am Schaufenster eines Ladens nicht ausgeschlossen werden. Eine Namensanmassung kann sodann nach der Rechtsprechung und der Lehre auch darin bestehen, dass jemand den Namen eines andern unbefugterweise nicht zur Bezeichnung seiner eigenen Person, sondern zur Kennzeichnung einer Sache (z.B. einer Zeitschrift, eines Gerätes oder eines Geschäftsbetriebs) verwendet (BGE 80 II 140 E. 1; 87 II 111 E. 4; 90 II 467 (Nr. 51); *Egger, N. 17 zu Art. 29 ZGB*; *Grossen*, in *Schweiz. Privatrecht*, Bd. II, S. 340/341; *Aisslinger*, *Der Namensschutz nach Art. 29 ZGB*, Zürcher Diss. 1948, S. 28). Der Kläger kann sich daher grundsätzlich auf Art. 29 Abs. 2 ZGB berufen, um eine Verletzung seines Namensrechtes, wie sie seiner Auffassung nach im Gebrauch des Namens "Abraham" zur Bezeichnung des von der Beklagten geführten Antiquitätenladens zu erblicken ist, zu beseitigen oder zu verhindern. Entgegen der in der Berufungsantwort vertretenen Auffassung richtet sich das Klagebegehren nicht nur gegen die Aufschrift auf dem Schaufenster, sondern gegen die Verwendung des Namens Abraham für den Geschäftsbetrieb der Beklagten ganz allgemein, wozu auch die Reklame gehört.

Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, dass nur derjenige den Namensschutz des Art. 29 ZGB beanspruchen kann, der hierfür ein schutzwürdiges Interesse geltend zu machen vermag. Das ergibt sich nicht nur aus dem allgemeinen Grundsatz, dass jede Klage ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse voraussetzt (*Egger, N. 20 zu Art. 29 ZGB*), sondern unmittelbar aus dem Gesetz selbst: Art. 29 Abs. 2 ZGB verleiht nun demjenigen ein Klagerecht, der durch eine Namensanmassung *beeinträchtigt* (französisch: *lésé*) wird (BGE 45 II 626/627 E. 3). Das kann nichts anderes bedeuten, als dass der Gebrauch eines fremden Namens durch einen dazu nicht berechtigten an sich noch nicht ausreicht, um die gesetzlich vorgesehenen Ansprüche auszulösen. Wer sich auf Art. 29 Abs. 2 ZGB berufen will, muss vielmehr dartun können, dass die in Frage stehende Namens-

verwendung seine Interessen wirklich und nicht nur dem Scheine nach verletzt. Allerdings ist nicht etwa erforderlich, dass Interessen vermögensrechtlicher Natur auf dem Spiele stehen. Es genügt durchaus die Beeinträchtigung rein ideeller Belange, die nach der Lehre und der Rechtsprechung namentlich dann vorliegt, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht (BGE 80 II 145; *Egger*, N. 21 zu Art. 29 ZGB) oder wenn ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 72 II 150; 80 II 147; 90 II 466; *Egger*, a.a.O. N 17).

3. Der Kläger macht nicht geltend, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe. Das fällt schon deshalb ausser Betracht, weil die Beklagte den Namen “Abraham” nicht für sich selber, sondern lediglich zur Bezeichnung ihres Ladengeschäftes gebraucht. Der Kläger erblickt eine Beeinträchtigung seiner Interessen vielmehr darin, dass unvoreingenommene Betrachter annehmen könnten, es bestehe zwischen dem Laden der Beklagten und der in Zürich ansässigen Familie Abraham, der er angehört, eine Beziehung.

a) Für die Beurteilung der Frage, welche Gedankenassoziationen durch eine bestimmte Namensverwendung geweckt werden, ist auf den Eindruck und die Reaktionsweise des Publikums abzustellen. Der Kläger vertritt selber diese Auffassung, wenn er ausführen lässt, entscheidend sei nicht, was sich die Beklagte bei der Wahl des Namens “Abraham” als Geschäftsbezeichnung gedacht habe, sondern welche Gedankenassoziation beim Aussenstehenden durch diesen Namen hervorgerufen werde. Bei einem Ladengeschäft von bloss lokaler Bedeutung wie demjenigen der Beklagten kommt es darauf an, welche Gedankenverbindung die Geschäftsbezeichnung “Abraham” beim *zürcherischen* Publikum auslöst. Dies vermag nur der ortsansässige Richter zuverlässig zu beurteilen. Die Vorinstanz hat diesbezüglich ausgeführt, der Familienname des Kläger habe nicht eine derart grosse Kennzeichnungskraft erlangt, dass bei der Verwendung des Namens “Abraham” in Zürich oder in der Schweiz nicht mehr an den Urträger dieses Namens, sondern ohne weiteres an den Kläger und dessen Familie gedacht würde. Man kann sich fragen, ob in dieser Aussage nicht eine für das Bundesgericht verbindliche Feststellung tatsächlicher Natur mitenthaltend sei, des Inhalts, dass das Zürcher Publikum die von der Beklagten verwendete Geschäftsbezeichnung nicht unmittelbar mit dem Familiennamen des Klägers in Verbindung bringe. Zur Beurteilung der Individualisierungskraft eines Namens in einem örtlich beschränkten Bevölkerungskreis sind jedenfalls auch Kenntnisse faktischer Art erforderlich, über die in der Regel nur der Tatsachenrichter verfügt. Das Bundesgericht hat sich deshalb in dieser Hinsicht Zurückhaltung aufzuerlegen und seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die kantonale Instanz von zutreffenden rechtlichen Vorstellungen ausgegangen ist.

b) Der Kläger wendet sich dagegen, dass der vorliegende Fall mit dem Entscheid des Bundesgerichts in BGE 92 II 305 ff. (betreffend den Vornamen “Sheila”, den eine französische Sängerin als Pseudonym gewählt hatte) verglichen werde. Er macht geltend, dass ein durch Geburt erworbener Familienname mit einem

freigewählten Pseudonym nicht vergleichbar sei und dass der Name “Abraham” überdies nicht im gleichen Sinne geistiges Gemeingut darstelle wie der Vorname “Sheila”.

Die Vorinstanz hat sich auf das zitierte Bundesgerichtsurteil indessen nur dafür berufen, dass der Schutz eines als geistiges Gemeingut zu betrachtenden Namens vom Nachweis abhänge, dieser Name vermöge den als Kläger auftretenden Namensträger trotzdem noch in genügendem Masse zu kennzeichnen. Gegen eine solche Heranziehung des betreffenden Entscheides ist entgegen der Auffassung des Klägers nichts einzuwenden. Wer einen Namen trägt, der weit verbreitet ist oder geistiges Gemeingut darstellt, kann in der Tat ein ausschliessliches Recht auf den Namensgebrauch nur insoweit beanspruchen, als dieser Name allgemein auf ihn bezogen zu werden pflegt. Dem Kläger mag eingeräumt werden, dass die Vorinstanz zu weit gegangen ist, wenn sie geradezu den Nachweis verlangt, dass ein solcher Name *ausschliesslich* mit dem als Kläger auftretenden Namensträger und dessen Familie in Verbindung gebracht werde. Es muss für den Nachweis der Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen genügen, dass eine nicht geringe Gefahr besteht, ein Namensträger werde durch eine bestimmte Verwendung seines Namens oftmals in Gedankenverbindung zu Sachen oder Personen gebracht, zu denen er weder eine Beziehung hat noch haben will.

Nicht zu überzeugen vermag der Unterschied, den der Kläger unter dem Gesichtspunkt der Kennzeichnungskraft zwischen einem Vornamen wie “Sheila” und dem auch nach seiner Auffassung als geistiges Gemeingut zu betrachtenden Namen “Abraham” machen will. Ob dieser Name in der Schweiz als jüdisch empfunden wird, wie in der Berufungsschrift geltend gemacht wird, ist ebenfalls nicht erheblich. Wesentlich ist einzig und allein, dass das Wort “Abraham” in der Schweiz viel eher auf den alttestamentarischen Urträger dieses Namens bezogen als mit dem gleichlautenden Familiennamen in Verbindung gebracht wird. Dass dies, wie dem angefochtenen Urteil zu entnehmen ist, jedenfalls für Zürich zutrifft, vermochte der Kläger nicht zu widerlegen. Ist aber den meisten Leuten in Zürich der Familienname “Abraham” kein Begriff, so wird der Laden der Beklagten entgegen der Behauptung des Klägers auch durch die Bezeichnung “Antiquitäten Abraham” nicht mit der Familie gleichen Namens in Beziehung gesetzt. Wenn sich diese vom Kläger befürchtete Gedankenassoziation wenigstens in aller Regel nicht einstellt, kann der Vorinstanz keine Verletzung von Bundesrecht vorgeworfen werden, weil sie dem Kläger ein schutzwürdiges Interesse abgesprochen hat.

c) Der Kläger hat im vorinstanzlichen Verfahren sein Interesse am Schutz der Klage auch durch den Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die in Anwendung von Art. 30 Abs. 3 ZGB ergangen ist, zu stützen versucht. Das Bundesgericht hat auf Grund der betreffenden Bestimmung eine Anzahl von Klagen gegen Bewilligung von Namensänderungen geschützt, indem es den Ausschliesslichkeitsanspruch der Träger sehr angesehener und seltener Namen über das Interesse an der freien Wahl des gleichen Namens stellte (vgl. BGE 52 II 103 ff. betreffend den Namen “Eynard”; 60 II 387 ff. betreffend den Namen “Dedual”;

67 II 191 ff. betreffend den Namen “Segesser”; 72 II 145 ff. betreffend den Namen “Surava”). Es bezeichnete die im Familiennamen zum Ausdruck gelangende Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie als ein schutzwürdiges Rechtsgut, sofern die Träger eines solchen Namens ohne weiteres mit einer Familie von besonderer Berühmtheit oder von besonderem Ansehen in Beziehung gebracht würden (so insbesondere BGE 52 II 106 ff. E. 2).

In BGE 72 II 151 wurde dann allerdings einschränkend ausgeführt, es könne für den Namensschutz nicht darauf ankommen, ob ein Name ein besonders hohes Ansehen geniesse; es müsse vielmehr genügen, dass ein Name durch seine relative Seltenheit charakteristisch sei. Der Kläger beruft sich vor allem auf diesen letzten Entscheid und macht geltend, in Zürich gebe es nur *eine* namhafte Familie Abraham; deren Name sei sowohl aus diesem Grund als auch mit Rücksicht auf seinen in der Schweiz fremden Klang als schutzwürdig zu betrachten.

Der Unterschied zu den erwähnten Fällen besteht jedoch, wie die Vorinstanz mit Recht hervorgehoben hat, darin, dass es sich beim Namen “Abraham” nicht nur um einen relativ seltenen Familiennamen, sondern gleichzeitig um den Namen einer bekannten biblischen Gestalt und um einen Vornamen handelt. Unter diesen Umständen müsste dargetan werden können, dass der Familienname “Abraham” in Zürich trotzdem eine entsprechend grosse, die allgemeine Bedeutung des Wortes verdrängende Kennzeichnungskraft erlangt hat. An dieser Voraussetzung fehlt es aber im vorliegenden Fall, hält doch das angefochtene Urteil fest, dass die Verwendung des Wortes “Abraham” in Zürich nicht ohne weiteres an den Kläger und dessen Familie denken lasse. Gegen diese Feststellung des ortsansässigen Richters vermag die klägerische Argumentation nicht aufzukommen. Insbesondere ist mangels einer Beeinträchtigung des Namensrechts des Klägers nicht darauf abzustellen, wie gross das Interesse der Beklagten an der Verwendung des Wortes “Abraham” ist und ob die von ihr gewählte Geschäftsbezeichnung dem geistigen Ursprung dieses Wortes gerecht zu werden vermag.

d) Schliesslich macht der Kläger geltend, eine Verletzung seines Namensrechts und seiner persönlichen Verhältnisse ganz allgemein sei auch darin zu erblicken, dass der altherwürdige Name “Abraham” zur Bezeichnung eines Trödel Ladens gebraucht werde; als Träger dieses biblischen Namens müsse er sich eine derartige Namensverwendung nicht gefallen lassen. Die Vorinstanz hat eine Verletzung des Klägers in seinen persönlichen Verhältnissen verneint und in diesem Zusammenhang ausgeführt, der Kläger habe eine solche mit Recht auch nicht geltend gemacht. Letzteres wird in der Berufungsschrift als offensichtlich auf Versehen beruhend bestritten. Wie es sich damit verhält, kann jedoch offen bleiben, denn die Vorinstanz hat die Frage materiell geprüft und in einer Weise beantwortet, die vor dem Bundesrecht standzuhalten vermag.

Eine Verletzung des Klägers in seinen persönlichen Verhältnissen würde voraussetzen, dass der Name “Abraham” in einer Weise verwendet worden wäre, die von jedem Träger dieses Namens als geradezu kränkend empfunden werden müsste. Davon kann hier keine Rede sein. Im angefochtenen Urteil wird festgestellt, dass

weder die Art der im Laden der Beklagten zum Kauf angebotenen Waren noch der Standort des Geschäftes geeignet seien, negative Gedankenverbindungen auszulösen. Entgegen der Auffassung des Klägers war die Vorinstanz in der Lage, hierüber tatbeständliche Feststellungen zu treffen, ohne einen Augenschein durchzuführen, mussten ihr doch der Standort und die Art des Geschäftes, das sich in ihrer näheren Umgebung befindet, bekannt sein. Hat aber die Verwendung des Namens "Abraham" durch die Beklagte nichts Stossendes an sich, fehlt es an einem persönlichkeitsverletzenden Verhalten, gegen das sich der Kläger gestützt auf Art. 29 Abs. 2 oder Art. 28 Abs. 1 ZGB zur Wehr setzen könnte. Dass der Kläger den Gebrauch des Namens "Abraham" zur Bezeichnung eines Antiquitätenladens als unpassend und ungehörig empfindet, reicht für die Anwendung der Bestimmungen über den privatrechtlichen Schutz der Persönlichkeit nicht aus.

*WSG (= BG vom 5. Juli 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen)*

*Das Gesetz schützt die Verwendung nationaler Wappen und anderer öffentlicher Zeichen nur, soweit sie zu geschäftlichen Zwecken erfolgt. Für ausländische Wappen und Zeichen wird die Frage offen gelassen.*

*Seul l'emploi commercial des armoiries et autres signes publics nationaux est protégé par la LPAP. Pour les armoiries et signes étrangers, la question reste ouverte.*

BGE 102 IV 46 und PMMBI 15 I 44, Urteil des Kassationshofes vom 5. Februar 1976 i.S. Schweiz. Bundesanwaltschaft gegen Pavillon.

*Considérant en droit:*

2. a) La loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP) interdit à son art. 1<sup>er</sup> l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des armoiries et autres signes de la Confédération et des cantons notamment. A son art. 2 al. 1, elle interdit l'apposition de ces armoiries pour un but commercial sur des produits ou paquetages de produits destinés à être mis en circulation comme marchandises. A son art. 3, la loi dispose que les signes mentionnés à l'art. 2 al. 1 peuvent figurer sur des enseignes, annonces, prospectus ou papiers de commerce, ou être employés d'une autre manière ne tombant pas sous le coup de l'art. 2 al. 1, pourvu que l'emploi ne soit pas contraire aux bonnes mœurs. Et cette disposition précise qu'il faut considérer comme contraire aux bonnes mœurs tout emploi, qui déconsidère les signes protégés ou qui est le fait d'un étranger établi à l'étranger. L'art. 6 de la loi interdit entre autres l'emploi des mots "Confédération" et "fédéral" s'il est de nature à faire

croire faussement à l'existence de rapports officiels ou s'il déconsidère la Confédération. Quant à l'art. 13, il prévoit la sanction pénale des infractions aux dispositions de la loi.

b) Le requérant estime que le texte du tract litigieux déconsidère le Tribunal fédéral et il soutient que l'emploi dans ce tract des armoiries de la Confédération et des mots "Tribunal fédéral" tombe sous le coup des interdictions prévues dans la LPAP. C'est à tort selon lui que la cour cantonale a considéré que la LPAP ne couvrait que les emplois commerciaux des armoiries et autres signes publics et que l'emploi dans un but politique n'était pas visé par la loi. Pour le requérant, les art. 3 et 6 LPAP interdisent tout emploi, quel qu'en soit le but, s'il déconsidère la Confédération, un canton ou une commune.

3. a) Une interprétation littérale de la LPAP pourrait certes inciter à adopter la thèse soutenue par le requérant. En effet, à la différence de l'art. 2 de la loi, l'art. 3 ne mentionne pas expressément le but commercial des emplois qu'il autorise et qu'il prohibe. Bien qu'il énumère un certain nombre d'emplois commerciaux autorisés, cités à titre d'exemples, il permet que les armoiries et signes soient employés d'une façon toute générale ne tombant pas sous le coup de l'art. 2 al. 1 LPAP, pourvu que l'emploi n'en soit pas contraire aux bonnes mœurs. L'on pourrait alors inférer de ce texte que tout emploi contraire aux bonnes mœurs, quel qu'il soit (commercial ou non), est prohibé. Il en serait de même à l'art. 6, où l'interdiction de l'emploi des mots "Confédération" ou "fédéral", s'il déconsidère la Confédération, est interdit sans aucune mention limitant expressément cette prohibition aux utilisations commerciales.

Une interprétation aussi littérale de la loi ne peut cependant être adoptée, car elle ne correspond ni aux intentions exprimées par le législateur, ni aux vues de la doctrine, ni surtout au sens et but de la loi.

b) L'exposé des motifs de la LPAP, à savoir le message du Conseil fédéral du 16 décembre 1929 (FF 1929 III 627 ss.), ne traite que de l'emploi des armoiries et autres signes dans un but commercial. Même lorsqu'il fait état d'emplois autres que ceux mentionnés aux art. 1 et 2 de la loi, le message se limite à citer des emplois commerciaux au lieu d'user de formules plus générales. La façon dont est présentée la distinction existant entre les emplois visés aux art. 1 et 2 al. 1 de la loi et ceux visés à l'art. 3 (FF 1929 III 633) est significative: seuls sont mentionnés sous une litt. B les emplois purement commerciaux figurant à l'art. 3 sans aucune allusion à la clause générale figurant à cet article et sans mention d'un seul exemple d'emploi non commercial. L'absence dans le message de toute allusion même imprécise à un emploi non commercial est un indice sérieux et convaincant que ce type d'emploi n'était en rien visé par le législateur; les possibilités d'emplois non commerciaux sont en effet si nombreuses que si elles étaient réellement concernées, il serait incompréhensible qu'aucune d'entre elles ne figure à titre d'exemple dans le message (presse, littérature, caricature, affiche, théâtre, sport, fêtes, etc.).

Cette impression générale est confirmée voire accentuée par le compte rendu

des débats devant les Chambres. Les débats ont été en effet exclusivement axés sur des emplois commerciaux et sur des considérations d'ordre commercial, sans aucune allusion même légère à un usage précis et déterminé qui ne serait pas commercial. Bien plus, à propos de l'art. 3, le rapporteur de langue allemande au Conseil national, von Arx, a expressément précisé que cette disposition réglait des usages *commerciaux* autres que ceux visés aux art. 1 et 2 (“...den nichtmarkenmässigen kommerziellen Gebrauch der Hoheitszeichen von Bund und Kantonen... Dieser kommerzielle Gebrauch ist erlaubt, wenn er nicht gegen die guten Sitten verstösst...”, Bull. sten. CN 1930, p. 956).

c) La doctrine ne s'est guère intéressée à la LPAP. Cependant les quelques auteurs qui en parlent, à propos de ses dispositions pénales, la considèrent comme une loi destinée à protéger les armoiries et autres signes nationaux contre les emplois commerciaux. Ainsi *Haftner* (Bes. Teil, p. 681, n. 4), cité par *Logoz* (partie spéciale, p. 609), relève que la LPAP va dans une tout autre direction que l'art. 270 CP (réprimant l'atteinte aux emblèmes suisses arborés) car elle interdit l'utilisation des signes de souveraineté (Hoheitszeichen) dans des buts commerciaux. *Clerc* (Cours élémentaires sur le CPS, partie spéciale II, p. 194) relève que la LPAP s'efforce d'empêcher l'abus des armes de la Confédération et des cantons à des fins commerciales. Enfin, une thèse plus récente concernant l'art. 270 CP souligne également que la LPAP protège d'autres intérêts et que ce qu'elle interdit, c'est l'usage des signes publics dans des buts commerciaux (*Voska*, Der Schutz schweizerischer Hoheitszeichen im Strafrecht, thèse Zurich 1955, p. 73).

d) L'interprétation littérale proposée par le recourant est en outre, et surtout, totalement étrangère au sens et au but de la loi et elle aboutirait à des conséquences inacceptables.

Dans un Etat démocratique où la liberté de la presse et, partant, la liberté d'expression, sont garanties constitutionnellement, la libre expression des opinions du citoyen comprend en principe et même essentiellement le droit de critiquer les institutions. Toute limitation apportée à un tel droit doit être exceptionnelle et ressortir d'un texte légal aussi précis qu'indiscutable; elle ne saurait être le fait d'interprétations plus ou moins boiteuses de textes obscures ou mal rédigés. Or la seule disposition où le législateur a traité clairement de la considération due aux armoiries et emblèmes de souveraineté, en se plaçant sans équivoque hors du terrain commercial, c'est l'art. 270 CP. Quant à la considération due aux autorités elles-mêmes en dehors du domaine commercial, le législateur a expressément renoncé à la protéger comme telle, en refusant d'insérer dans le Code pénal, lors de la révision de 1950, une disposition proposée par le Conseil fédéral et tendant à réprimer la diffamation, la calomnie et l'injure dirigées contre une autorité (cf. *Logoz*, partie spéciale, p. 240). Il n'y a pas lieu d'ignorer délibérément cette volonté en donnant par voie d'interprétation un champ d'application général et illimité à l'art. 6 LPAP.

Ensuite, l'interprétation proposée par le recourant conduirait à des conséquences inacceptables. En effet, si l'on admettait que l'art. 3 interdit n'importe

quel emploi, quel qu'en soit le but, des armoiries et signes mentionnés à l'art. 2 al. 1, lorsqu'il est contraire aux bonnes mœurs, cela signifierait qu'aucun étranger à l'étranger (cf. art. 3 al. 2 lit. c et art. 7 al. 2 lit. c) ne pourrait utiliser dans quelque domaine que ce soit les armoiries et autres signes de la Confédération ou des cantons, même s'il ne déconsidère ni signe ni autorité. On devrait par exemple, en application de l'art. 7, punir tout étranger qui à l'étranger, dans un film, une œuvre d'art ou un simple article politique ou touristique, descriptif ou élogieux, historique ou didactique, utiliserait les signes nationaux figuratifs ou verbaux mentionnés dans cette disposition. L'absurdité d'une telle interprétation saute aux yeux. Force est alors bien de constater que la loi ne présente une certaine cohérence du point de vue logique qui si dans le chapitre consacré aux armoiries et autres signes suisses et en particulier aux art. 3, 6 et 13, elle ne traite que de l'emploi commercial des signes protégés. La question de l'interprétation du chapitre II relatif aux armoiries et autres signes étrangers demeure réservée.

e) On relève enfin que, même dans le domaine commercial qui est le sien, la LPAP a été interprétée de façon extrêmement restrictive par le Tribunal fédéral (cf. arrêt non publié Schw. Bundesanwaltschaft c. Keltz, Cour de cassation, 25 janvier 1957; et RO 83 IV 109). D'ailleurs, lors des débats qui, devant les Chambres fédérales, ont abouti à l'adoption de la loi, l'assurance a été donnée par le Conseil fédéral que l'application des restrictions contenues à l'art. 3 de la loi ne serait pas trop rigide et qu'elle serait toujours précédée d'un avertissement (cf. message, FF 1929 III 640 supra).

f) L'intimé n'ayant pas fait usage des armes de la Confédération et des termes "Tribunal fédéral" dans un but commercial, c'est à bon droit que l'autorité cantonale l'a libéré des fins de la poursuite pénale.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient le recourant et comme l'a admis l'autorité cantonale, une critique discréditant le Tribunal fédéral ou la justice militaire doit véritablement être reconnue comme déconsidérant sans autre la Confédération (art. 6 LPAP) ou les armoiries utilisées à cette occasion (art. 3 litt. b LPAP).

#### *OG Art. 39 und 145 Abs. 1*

*Wer den Rechtsspruch eines bundesgerichtlichen Entscheides in der ausländischen Presse veröffentlichen darf, kann nicht verlangen, dass wegen der unterschiedlichen Gesetzgebung im Lande der Publikation Erläuterungen in das Erkenntnis aufgenommen werden.*

*Celui qui est autorisé à publier le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral dans des journaux étrangers ne peut pas demander que des explications soient introduites dans le dispositif du fait que la législation du pays où est faite la publication est différente de la législation suisse.*

BGE 101 II 374 und JT 124, S. 506 (mit zusammengefasster Darstellung des Sachverhalts), Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. August 1975 i.S. Nordfinanz-Bank Zürich gegen Nordic Verwaltungs & Finanz AG.

Durch ein unveröffentlichtes Urteil vom 12. Februar 1974 i.S. Nordfinanz-Bank Zürich gegen Nordic Verwaltungs & Finanz AG betr. Firmenrecht und unlauteren Wettbewerb hatte das Bundesgericht u.a. die Klägerin ermächtigt, das Urteilsdispositiv auf Kosten der Beklagten in 3 schwedischen Zeitungen zu veröffentlichen.

Die Klägerin stellte in der Folge den Antrag, das Bundesgericht möge die Ziff. 2 lit. c des Urteils vom 12. Februar 1974 erläutern bzw. das für die Übersetzung des Dispositivs in die schwedische Sprache zuständige Büro bezeichnen. Sie führte aus, sie habe das Dispositiv wörtlich übersetzen lassen, könne sich mit der Beklagten aber nicht einigen; die letztere mache geltend, dass die Worte “unlauterer Wettbewerb”, die im schwedischen Recht nur eine strafrechtliche Bedeutung haben, in der Übersetzung nicht erscheinen dürften.

Das Bundesgericht hat das Erläuterungsgesuch abgewiesen mit folgenden

*Erwägungen:*

Nach Art. 145 Abs. 1 OG ist die Erläuterung des Rechtsspruches eines bundesgerichtlichen Entscheides vorzunehmen, wenn er unklar, unvollständig oder zweideutig ist oder seine Bestimmungen untereinander oder mit den Entscheidungsgründen im Widerspruch stehen.

Die Gesuchstellerin hat im Prozess gegen die Gesuchsgegnerin nicht verlangt, dass die zur Übersetzung des Urteilspruchs in die schwedische Sprache zuständige Stelle bestimmt werde. Für eine solche Anordnung bestand und besteht kein Anlass, und zwar umso weniger als die Meinungsverschiedenheiten der Parteien nicht die sprachliche Fassung, sondern den Inhalt des Urteilspruchs betreffen. Die Gesuchstellerin ist ermächtigt, auf Kosten der Gesuchsgegnerin das Dispositiv des fraglichen Urteils in den näher bezeichneten schwedischen Zeitungen zu veröffentlichen. Sie darf es also in deutscher oder schwedischer Sprache erscheinen lassen wie es lautet. Die Gesuchstellerin hat die Veröffentlichung auf ihre Kosten zu dulden, und sie ist nicht befugt, die “Berichtigung” einer dem Original entsprechenden Publikation des Urteils in der schwedischen Presse zu verlangen oder die Bezahlung der Publikationskosten zu verweigern. Inwiefern die Nichtbezeichnung eines autorisierten Übersetzers im Dispositiv die Gesuchstellerin an der ihr bewilligten Urteilspublikation hindern sollte, ist nicht zu ersehen. Der Widerstand der Gesuchsgegnerin richtet sich gegen die Durchsetzung des Urteils, und ihm ist daher mit den Mitteln des Vollzugs zu begegnen, der nicht dem Bundesgericht, sondern den hiefür vorgesehenen kantonalen Instanzen obliegt (Art. 39 OG).

Dass nach der schwedischen Gesetzgebung der Begriff des unlauteren Wettbewerbs nur im strafrechtlichen Sinne zu verstehen sei, ist ohne Belang. Es han-

delt sich hier nicht um ein schwedisches, sondern um ein vom Schweizerischen Bundesgericht in einem Zivilrechtsstreit zwischen in der Schweiz domizilierten Parteien nach schweizerischem Recht gefälltes Urteil. Als solches ist es zu veröffentlichen und wird es vom schwedischen Leser, an den sich die Publikation richtet, auch verstanden werden. Bedürfte es noch einer zusätzlichen Erläuterung des zivilrechtlichen Charakters des zwischen den Parteien durchgeführten Prozesses, so wäre es der Gesuchstellerin unbenommen, sie in den Ingress der Publikation aufzunehmen. In das materielle Erkenntnis selber gehört sie dagegen nicht.

## Buchbesprechungen

*Spoendlin Karl: Das Markenrecht im Lichte der schutzwürdigen Interessen.*

(Basler Habilitationsschrift), IX + 94 Seiten, Basel 1974, Fr. 23.—.

Im Hinblick auf die in Aussicht genommene Revision des Schweizerischen Markengesetzes hat sich der Autor die Aufgabe gestellt, die schutzwürdigen Interessen als Grundlage des Markenrechts zu untersuchen, um die Antwort auf die einzelnen Probleme zu finden. Methodisch wird somit von einem völlig neuen Gesichtspunkt ausgegangen, indem die Lösungen nicht, wie in den meisten Untersuchungen, fraglos von rechtsdogmatischen Einteilungen hergeleitet werden.

Wenn man in Betracht zieht, wie starr und unangemessen die rechtsdogmatischen Betrachtungen oft sind, dann kann man den Ansatzpunkt dieser Habilitationsschrift nur bejahen, indem unvoreingenommen untersucht wird, wie das neue Recht aussehen soll. Gerade auf diesem Gebiet ist der Ansatzpunkt der schutzwürdigen Interessen angebracht und führt zu neuen, wenn auch nicht immer bequemen Erkenntnissen.

Manche alte Auffassung, wie diejenige des geistigen Eigentums, wird stillschweigend fallengelassen. Ausgegangen wird von drei grossen Interessengebieten, die einlässlich behandelt werden: die Interessen des Markeninhabers, des Publikums und der Allgemeinheit.

Bemerkenswert ist die juristische Konstruktion, dass dem Markeninhaber aus verschiedenen, zum Teil staatsrechtlichen Überlegungen, kein positives Benützungrecht zugestanden wird. Es wird auch überzeugend dargetan, dass sein Interesse nicht weiter reicht als bis zur Anbringung der Marke auf der Ware. Er besitzt somit nur ein Ausschliessungsrecht, das er im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit auszuüben befugt ist. Sosehr man diesen Überlegungen auch beipflichten muss, stellen sich doch neue Probleme über die Ausgestaltung (und gesetzestechnische Formulierung) des sogenannten Benützungszwanges.

Ein wichtiger, und oft völlig vernachlässigter Punkt ist das Interesse des Publikums an Wahrheit und Klarheit. Im angelsächsischen Recht ist dieses Problem viel stärker als bei uns erkannt und ausgestaltet worden. Diese Tendenz deckt sich weitgehend mit den Bestrebungen des Konsumentenschutzes und bringt einen Zug in unser Recht, der bis jetzt zu wenig berücksichtigt wurde.

Durch die ganze Arbeit weht ein wohlthuend frischer Wind der zeigt, dass eine unvoreingenommene Besinnung auf fraglos hingenommene Grundsätze zu neuen Erkenntnissen führt, die bei der Revision des schweizerischen Markengesetzes nicht unberücksichtigt bleiben können. Ohne Eintreten auf Einzelheiten wie Fristen und ähnliche Nebenprobleme ohne eigenen Bestand, auf deren Angemessenheit sich die Revisionskritiken meist beschränken, wird gezeigt welche Fragen geklärt sein müssen, bevor man überhaupt an Einzelheiten herantreten kann.

Paul Griesinger

*Busse: Warenzeichengesetz*

5. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin/New York, DM 224.—, von Busse/Woesler/Raab/Wüller

Dieser bewährte, alteingeführte Kommentar ist in fünfter Auflage erschienen, was für seine Qualitäten spricht.

Ungeteiltes Lob ist diesem Werk nach wie vor zu zollen für den Inhalt, die Darbietung, die leichte Übersicht, sowie den kritischen Apparat.

Die einzige Bemerkung, die gemacht werden kann, betrifft die europäische Marke und die damit zusammenhängenden Probleme. Es ist ein Mangel, dass der Ausdruck "Parallelimporte" im Sachregister nicht zu finden ist. Natürlich wird die europäische Marke in einem kleinen Abschnitt erwähnt, doch sollte sie und die damit eng verbundenen Probleme des Gemeinsamen Marktes (im Sachregister erwähnt), viel eingehender dargelegt werden. Der Einfluss dieses Rechtsgebietes auf das nationale deutsche Warenzeichenrecht geht immer tiefer und muss in der praktischen Tätigkeit täglich beachtet werden.

Der vorliegende Kommentar ist wegen seiner Zuverlässigkeit besonders für den ausländischen Juristen ein wertvolles Nachschlagewerk.

Paul Griesinger

*Guglielmetti, Giannantonio. Il Marchio celebre o "de haute renommée"*  
(Dott. A. Giuffrè Editore) Milano 1977, 328 S. L. 8000.—

Guglielmetti legt im Hinblick auf die Rechtslage in Italien und deren mögliche Entwicklung das umstrittene Problem der berühmten Marke vor. Dabei holt er jedoch rechtsvergleichend weit aus und gibt über die gesetzliche Regelung, die Rechtsprechung und die Lehre in: Frankreich, der BRD, der Schweiz, Holland und Belgien und den USA zugleich detailliert und umfassend Auskunft.

Ferner weist er auf die Bemühungen um die gesetzliche Lösung in den skandinavischen Gesetzen, im Benelux-Markenrecht und im Modellgesetz für die arabischen Staaten hin.

Einleitend erläutert Guglielmetti den wichtigen Unterschied zwischen den allgemein bekannten und den berühmten Marken. Letztere lässt er durch ihre Verbindung mit der Qualitätsvorstellung von den andern Marken unterscheiden. Diese Abgrenzung kann jedoch nicht überzeugen, den alle mit guten Waren verbundenen Marken haben neben der Individualisierungsfunktion die Aufgabe, beim Abnehmer eine Qualitätserwartung zu erwecken und zu erhalten, auch wenn dies nicht eine gesetzlich notwendige Eigenschaft der Marke ist.

Guglielmetti behandelt eingehend die Spezialitätsregel im Markenrecht, d.h. die Angehörigkeit zu bestimmten Warenkategorien und legt dar, was die warenzeichenrechtliche Verwandtschaft der Produkte im italienischen Recht bedeutet unter

Einbezug rechtsvergleichender Hinweise. Er prüft, welche Interessen den Schutz berühmter Marken rechtfertigen und aus welchen Rechtsinstituten er im italienischen Recht herzuleiten sei (Unlauterer oder parasitärer Wettbewerb, unerlaubte Handlung, Namensschutz).

Guglielmetti kommt zum Ergebnis, dass es richtig ist, die besondere Kategorie der berühmten Marken anzuerkennen und sie zu schützen. Er beschränkt aber den Schutz auf jene Fälle, in denen das Publikum das jüngere Zeichen unabhängig von der Warenverschiedenheit dem Inhaber der berühmten Marke zurechnen könnte. (Verwechslungsgefahr im engeren und weiteren Sinne). Die Verwässerungsgefahr bleibt dabei ausser Betracht. Er sieht keine Notwendigkeit, das italienische Recht durch eine Sondernorm zu ergänzen, da das Heranziehen der Regeln über die unerlaubten Handlungen genüge.

Guglielmettis Werk gibt die sehr willkommene Gelegenheit, das in den meisten nationalen Rechten und im internationalen und supranationalen Rechtsbereich noch ungelöste Problem der berühmten Marke in seinen mannigfaltigen Aspekten zu bedenken.

A. Troller

*François Perret: L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles. Essai d'une théorie générale des droits de propriété intellectuelle.* Thèse Genève, 1974, Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève No 40, Librairie de l'Université, Georg & Cie SA, Genève, 1974, XII p. + 323 p., Fr. 39.—

Comme on le sait, la Société suisse des juristes a inscrit le thème de la protection des prestations (*Leistungsschutz*) à l'ordre de son Congrès de septembre 1977 à Lucerne. Deux rapports ont été publiés et discutés à cette occasion: d'une part, celui du professeur Mario Pedrazzini sur la protection des interprètes, des producteurs de phonogrammes et des émetteurs de radiodiffusion et télévision; d'autre part celui de Me François Perret, avocat et chargé de cours à l'Université de Genève, consacré à la protection des prestations techniques, industrielles et commerciales. Les deux rapports sont parus comme fascicules 1 et 3, 1977, des Rapports et communications de la Société suisse des juristes, Editions Helbing et Lichtenhahn à Bâle.

Il est réjouissant de constater que les deux rapporteurs sont arrivés à des conclusions très différentes. Pour le professeur Pedrazzini, une loi spéciale doit être établie; il en propose les dispositions fondamentales. Pour M. Perret, la loi sur la concurrence déloyale protège déjà ce qui mérite d'être protégé; "il n'est ni souhaitable ni nécessaire d'introduire une loi spéciale protégeant certaines prestations particulières" (p. 287, fascicule 3). Cette conclusion catégorique se fonde d'ail-

leurs sur une étude approfondie de la propriété intellectuelle dans son ensemble, qu'il n'est peut-être pas superflu de présenter ici: c'est la thèse de doctorat de M. Perret, rédigée sous la direction du professeur E. Martin-Achard, qui en préface aussi l'édition commerciale.

La thèse de M. Perret porte bien son fier sous-titre. Dans une première partie en effet, on y rencontre les principes généraux du droit d'auteur et du droit des brevets d'invention. Les biens protégés par l'une et l'autre lois sont d'abord déterminés selon leur genre; puis la phénoménologie de la création intellectuelle, sont analysés tout à tour. L'auteur en dégage des notions communes de nouveauté et d'originalité. Pour lui, la protection légale est en notre domaine toujours subordonnée à la présence d'une idée créatrice, objectivation d'un travail intellectuel d'une qualité supérieure à la moyenne. Cette qualité est ou n'est pas; il est vain de vouloir distinguer des degrés d'originalité.

Ancré sur ces fondements dogmatiques, M. Perret peut dans une seconde partie affirmer l'autonomie du droit des dessins et modèles. Il traite de leur nature et de leur fonction, pour asseoir finalement leur protection légale sur la seule originalité de leur forme. Sont ainsi exclues de la protection les formes techniquement nécessaires et les formes à la portée d'un dessinateur d'une capacité moyenne.

Les considérations de M. Perret embrassent le droit de plusieurs Etats européens. Ses déterminations se situent hardiment en marge du droit positif et des doctrines dominantes. Elles invitent à la contradiction, par exemple à propos des ukases lancés à l'encontre des notions de progrès technique (pp. 102 et suivantes) ou de "petite invention" (pp. 110 ss). Toutefois, au delà des controverses, on sera séduit par l'ampleur de la réflexion et la sûreté des raisonnements.

François Dessemontet

*Volken Paul: Konventionskonflikte im internationalen Privatrecht, Schweizer Studien zum internationalen Recht.*

Herausgegeben von der Schweizerischen Vereinigung für internationales Recht, Band 7, (Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich) 1977, XXVII, 329 Seiten, Fr.

Diese Freiburger Dissertation erscheint weit mehr als das Werk eines in der Sache gründlich bewanderten Spezialisten, wie als ein Erstlingswerk. Das weit ausholende Thema ist mit einer erstaunlichen Stofffülle bis in Einzelheiten behandelt. Die Fragen sind umsichtig gestellt und stets mit Beispielen erläutert. Die Antworten werden, soweit die Normen, Praxis oder Lehre sie enthalten, erteilt. Verbleibende Ungewissheiten sind klar aufgezeigt.

Wie wichtig die Beschäftigung mit den Konventionskonflikten im schweizerischen Privatrechtsverkehr mit dem Ausland ist, geht aus der vom Autor einleitend gemach-

ten Feststellung hervor, dass dabei rund einhundertfünfzig multilaterale Staatsverträge zu beachten sind, und dass die bilateralen Abkommen ein Mehrfaches der multilateralen ausmachen.

Volken fasst den Begriff “internationales Privatrecht” in seiner weitesten Bedeutung und lässt ihn alle die Grenzen eines Staates überschreitenden Rechtsverhältnisse von physischen oder juristischen Personen des privaten Rechtes erfassen (Regeln, die angeben, welche privatrechtlichen Normen anzuwenden sind (IPR im engeren Sinn), Fremdenrecht, internationales Zivilprozess- und Vollstreckungsrecht). Seine Studie bezieht demgemäss auch das materielle Staatsvertragsrecht ein, wie es z.B. in den immaterialgüterrechtlichen Staatsverträgen enthalten ist. Sie erwähnt Volken zum Teil, beschäftigt sich aber nicht weiter mit ihnen.

Trotzdem ist seine Studie auch für den Spezialisten in diesem Bereich wertvoll, sie ist ein wichtiger Führer, wenn er von Problemen des internationalen Handelsrechts, des Zivilprozessrechts und der Vollstreckung bedrängt ist.

Unabhängig vom jeweiligen konkreten Informationsbedürfnis ist die Lektüre als Einführung in dieses seit etwa 30 Jahren immer weiter sich ausdehnende und noch recht unbekanntes Gebiet zu empfehlen. Diese Aufgabe erfüllt vor allem der erste Teil “Der Konventionskonflikt in seinem rechtstheoretischen Zusammenhang” mit den Kapiteln über “Die Normenkonkurrenz als immanente Erscheinung” und “Die Normenkonkurrenz als Gegenstand des internationalen Privatrechts.”

Einführung und Information für den Immaterialgüterrechtler bewirken die Darstellungen der Staatsverträge über das internationale Zivilprozessrecht (so die Gerichtsstände, z.B. die Konkurrenz des EWG Vertrages mit bilateralen Gerichtsstandsverträgen), die Anerkennung und Vollstreckung, die Rechtskraftkonflikte, die Rechtshilfekonflikte) ferner die Ausführungen zum Delikts- und Vertragsrecht (z.B. der internationale Warenkauf).

Wesentlich sind auch im Rahmen der “Staatsverträge über das materiell vereinheitlichte Privatrecht” die Aussagen über “Die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen”.

Der letzte Teil legt in sorgfältiger, systematisch streng gegliederter und die Geduld durch Wiederholungen etwas strapazierender aber doch gerechtfertigter Weise die Lösung von Konventionskonflikten dar.

Der Rezensent hat zwar nicht die einzelnen Probleme, wohl aber deren Zusammenfassung und Darstellung unter dem Aspekt der Konventionskonflikte als juristisches Neuland erfahren. Er hat wertvolle Belehrungen erhalten und wird sie auch in Zukunft darin suchen. Er nimmt an, dass es andern immaterialgüterrechtlichen Kollegen trotz ihren Kenntnissen im Bereich des IPR ebenso ergehen könnte.

A. Troller

*Das Deutsche Patentamt 1975 – Zukunftsprobleme aus der Sicht einer 25jährigen Entwicklung – Präsident Dr. Kurt Haertel zum 65. Geburtstag*  
Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1975

Die anlässlich des 65. Geburtstages von Dr. Kurt Haertel herausgegebene Festschrift gibt einen Überblick über die Entwicklung, die das Deutsche Patentamt vornehmlich unter der Führung von Präsident Haertel genommen hat. Es ist gleichzeitig ein Rechenschaftsbericht über den derzeitigen Stand des Amtes; insbesondere bezüglich Führung des Amtes und interner Organisation der wesentlichen Arbeitsabläufe. Das 150 Seiten umfassende Buch ist von den engsten Mitarbeitern Dr. Haertel's geschrieben und der Leser kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Autoren nicht nur an den Rücktritt Haertels beim Abfassen der Manuskripte dachten, sondern an der Schwelle zum europäischen Patentrecht und kurz vor Eröffnung des europäischen Patentamtes in München auch Abschied nehmen von einem Deutschen Patentamt derzeitiger Prägung.

So gesehen kann es kein Zufall sein, dass das Buch mit dem Kapitel "Das Deutsche Patentamt an der Wende zum europäischen Patentrecht" beginnt und als Autor der Vizepräsident des Deutschen Patentamtes Karl-Heinz Köhne verantwortlich zeichnet. Hier wird dargelegt, dass zukünftige Schwerpunktsänderungen in der Arbeit des Amtes immer wieder zu erwarten sind, wobei heute schon abzusehen ist, dass das Amt sich u.a. zu einer umfassenden und modernen Informationsquelle für interessierte Wirtschaftskreise entwickeln wird. Die Flexibilität des Amtes zur ständigen Anpassung der internen Arbeitsabläufe an die Schwerpunktsänderungen – sowohl während der letzten Dekade wie auch in Zukunft – ist nur möglich, wenn das Amt über eine entsprechende Führungsstruktur verfügt, die in der Lage ist, die Mitarbeiter für eine kontinuierliche Schwerpunktsverlagerung der Aufgaben zu motivieren.

Paul Freudenreich beschreibt in seinem Aufsatz "Führungsfragen und Prüfertätigkeit im Deutschen Patentamt" wie unter Leitung von Dr. Haertel das Amt Führungsmethoden übernommen bzw. entwickelt hat, die allerneuesten Vorstellungen entsprechen und in dieser zeitgemässen Form wohl nur von einigen modernen Industriebetrieben praktiziert werden.

In weiteren Kapiteln erfährt man die Mitwirkung Dr. Haertels und des Deutschen Patentamtes beim Zustandekommen des PCT-Vertrages, die Ziele und Mängel des nationalen deutschen Zeichenwesens (Benutzungszwang der Marke), die Aufsichtspflicht des DPA über die Verwertungsgesellschaften – eine Aufgabe der Urheberrechtsabteilung –, die im DPA praktizierte Menschlichkeit am Arbeitsplatz als Massstab der Verwaltung und Einzelheiten über die Entwicklungshilfe des DPA auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Hier liest der Praktiker mit Staunen, dass das brasilianische Patentamt den Wunsch hat, Entwicklungsstand und Qualität des DPA zu erreichen, mit dem Endziel, das brasilianische Patentamt zu einer internationalen Recherchen- und Prüfungsbehörde im Rahmen des PCT auszubauen. Es wird allerdings nicht verhehlt, dass das DPA gerade bei diesem Projekt Rückschläge in Kauf nehmen muss.

Die letzten 50 Seiten des Buches beschreiben “Meilensteine am Weg zum europäischen Patentsystem” aus internationaler Sicht (Romuald Singer) sowie aus speziell deutscher Sicht an Hand des “Vorabgesetzes” (Herbert Wesener) und den Stand des Einsatzes der EDV im Deutschen Patentamt.

Alles in allem ist das Buch lesenswert für jedermann, der einmal etwas hinter die Kulissen des Deutschen Patentamtes schauen möchte.

D. Hofmann

*Schweitzer/Führung: Europäisches Patenterteilungsverfahren, Tafelwerk mit tabellarischen und graphischen Übersichten für die einzelnen Verfahrensabschnitte.*

Wila Verlag für Wirtschaftswerbung Wilhelm Lampl, München 1977,  
Preis DM 76.–

Nachdem nun die Möglichkeit, europäische Patentanmeldungen zu tätigen, nur noch eine Frage von Monaten sein dürfte, erscheint dieses Tabellenwerk rechtzeitig und als willkommene Veröffentlichung. Das Tafelwerk informiert mittels tabellarischer und graphischer Übersichten (als Loseblatt-System im Ringlochordner) über die einzelnen Verfahrensabschnitte im Ablauf des europäischen Patenterteilungsverfahrens. Es weist insgesamt 13 herausklappbare, bis zu 8-seitige Tafelübersichten auf. Das Werk informiert über sämtliche Verfahrensabläufe – sowohl in Grobschemata als auch detailliert – und insbesondere auch über die zu beachtenden Fristen.

Jeder Verfahrensablauf – von der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bis und mit Beschwerdeverfahren –, der eine Handlung erfordert (bzw. jedes Entscheidungskriterium), ist anhand von Kästchen dargestellt. Diese einzelnen Kästchen sind nach Art eines Flussdiagramms aneinandergereiht. Die Kästchen enthalten die jeweils nötigen Angaben über die zum Zuge kommenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien. Die Darstellung ist übersichtlich und instruktiv.

Wer sich bisher nur einigermassen mit dem MPU, den Regeln und den Richtlinien befasst hat, weiss über die verschiedenen, zunächst verwirrenden Möglichkeiten des Verfahrensablaufes und die Vielzahl unterschiedlicher, häufig verschachtelter Fristen, und von welcher zentraler Bedeutung gerade die Überwachung dieser Fristen sein wird. Die Autoren weisen denn auch im Vorwort darauf hin, dass sie sich mit dem Tafelwerk zum Ziele gesetzt haben, zum Zurechtfinden in diesem Irrgarten voller Tücken den Erfindern und Anmeldern einen Ariadne-Faden an die Hand zu geben.

Die Autoren haben sich bemüht, gerade diese gestellte Aufgabe zu lösen. Das Werk dürfte diesbezüglich in der Tat eine wertvolle Arbeitshilfe für den Praktiker darstellen, der ja aber auf dem vorliegenden Gebiet zugleich Neuling ist. Es ist gedacht als Werkzeug für rasches, zuverlässiges Nachschlagen im täglichen Gebrauch. Es kann aber — und will dies auch nicht — keinerlei Anleitung zum eigentlichen Abfassen von europäischen Patentanmeldungen darstellen. Schade, dass dieses sonst handliche Arbeitsmittel so unpraktisch gelocht ist und sich beim vorgesehenen häufigen Gebrauch rasch abnützen dürfte.

P. Urech