

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**



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

# Inhaltsverzeichnis

<i>De quelques modifications récentes apportées au système suisse des brevets</i> . . . . .	3
---	---

Edouard Petitpierre, Lausanne

## *Schweizerische Rechtsprechung*

Thomas Rüede, Zürich

I. Patentrecht . . . . .	8
II. Muster- und Modellrecht . . . . .	42
III. Markenrecht . . . . .	42
IV. Wettbewerbsrecht . . . . .	54
V. Urheberrecht . . . . .	107

<i>Buchbesprechungen</i> . . . . .	126
------------------------------------	-----

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**

**\***

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

# Inhaltsverzeichnis

<i>Jahresbericht</i> . . . . .	137
<i>Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters</i> Kaspar Spoendlin, Basel . . . . .	166
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i> Thomas Rüede, Zürich	
I.    Patentrecht . . . . .	176
II.   Muster- und Modellrecht . . . . .	196
III.  Markenrecht . . . . .	196
IV.  Wettbewerbsrecht . . . . .	209
V.   Urheberrecht . . . . .	272
<i>Buchbesprechungen</i> . . . . .	289

## **De quelques modifications récentes apportées au système suisse des brevets**

Edouard Petitpierre, Lausanne

La Suisse, comme on sait, vient de ratifier trois instruments diplomatiques importants en matière de brevets, savoir:

- la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, signée à Strasbourg le 27 septembre 1963,
- le Traité de coopération en matière de brevets, signé à Washington le 19 juin 1970,
- la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973.

Il s'en est suivi une refonte partielle de notre loi du 25 juin 1954.

Cette refonte, qui est allée un peu au delà de ce que nécessitait la stricte harmonisation avec les trois conventions précitées, a fait l'objet de la loi du 17 décembre 1976 (ROLF 1977, p. 1997).

Les nouveaux textes étant entrés en vigueur le 1er janvier 1978, il nous a paru intéressant d'évoquer ici les points essentiels de cette révision, dans la mesure où elle a trait à notre brevet national.

### **Conditions de brevetabilité**

Comme par le passé, les brevets sont délivrés pour des inventions nouvelles utilisables industriellement (art. 1er, al. 1).

Mais la définition de la nouveauté est dorénavant plus étroite qu'auparavant, si l'on compare l'ancienne teneur de l'art. 7 avec sa nouvelle version.

Dans sa version primitive, l'art. 7 disait:

*“Sera réputée nouvelle l'invention qui, avant le dépôt de la demande de brevet*

- a) n'aura pas été divulguée en Suisse, de manière à pouvoir être exécutée par l'homme de métier,
- b) n'aura pas été exposée dans des publications, par l'écrit ou par l'image, de manière à pouvoir être exécutée par l'homme de métier”.

Le nouvel art. 7 dispose:

*“Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.*

*L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen”.*

La nouveauté devient donc une notion absolue, en ce sens qu'elle se mesurera dorénavant à l'ensemble des technologies qui, dans n'importe quelle partie du monde et par n'importe quel moyen, auront été rendues accessibles au public.

L'art. 1er, al. 2 nouveau, circonscrit d'une autre manière encore le concept d'invention brevetable, en ces termes:

*“Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7) ne constitue pas une invention brevetable”.*

Cette notion de l'évidence est nouvelle pour notre droit, mais d'autres lois, par exemple la loi française, la connaissaient déjà.

Dans son ouvrage *Le droit français des brevets d'invention*, Paris, 1954, p. 159, Mathély explique comme suit la notion d'évidence:

*“Ce qui est évident est ce qui apparaît clairement à l'homme de métier.*

*Encore faut-il que l'homme de métier, pour apercevoir cette clarté, ait la possibilité de considérer l'état de la technique et d'appliquer sa capacité ordinaire par les moyens appropriés.*

*Mais, lorsqu'il a considéré l'état de la technique, l'invention doit lui apparaître directement, par le seul emploi de sa capacité ordinaire d'exécutant”.*

Toujours à propos de la nouveauté, il faut encore citer l'art. 7 a, qui reprend, mais sous une autre forme, le principe que consacrait, à propos des causes de nullité, l'art. 26, al. 1 ch. 5, aujourd'hui abrogé.

Sous la rubrique “Droit antérieur” l'art. 7 a dispose:

*“N'est pas réputée nouvelle l'invention qui, sans être comprise dans l'état de la technique, fait l'objet d'un brevet valable délivré pour la Suisse à la suite d'un dépôt antérieur ou bénéficiant d'une priorité antérieure”.*

Ce texte s'abstient de reprendre la réglementation de la Convention sur le brevet européen, dénommée “whole contents approach” (art. 54, 3e al., CBE). Celle-

ci considère que le contenu intégral des demandes de brevet antérieures est propre à détruire la nouveauté; peu importe ce qui est exposé ou revendiqué ou seulement décrit, et si ces demandes aboutiront à des brevets ou non.

La disposition adoptée a choisi l'autre solution proposée aux Etats contractants par la Convention sur l'unification. Cette solution, dénommée "prior claim approach" veut que seul l'objet d'un brevet antérieur, c'est-à-dire ce qui a été défini dans ses revendications, soit considéré comme destructeur de nouveauté.

En Suisse, les conditions de la brevetabilité, ou, pour parler plus exactement, les conditions de la validité d'un brevet, étaient jusqu'ici au nombre de quatre: deux conditions étaient posées par la loi: la nouveauté et la possibilité d'une utilisation industrielle; les deux autres conditions avaient été dégagées par la jurisprudence: une idée créatrice d'un certain niveau inventif (Erfindungshöhe), et le progrès technique. Désormais trois conditions sont posées par la loi: la nouveauté, la possibilité d'une utilisation industrielle et la non évidence. Cette dernière notion, inconnue jusqu'ici du droit suisse, donnera sans doute lieu à une jurisprudence intéressante. Devant le silence de la nouvelle loi, le Tribunal fédéral maintiendra-t-il en revanche comme condition de brevetabilité la nécessité d'un progrès technique? Seul l'avenir le dira.

## **Les inventions dorénavant brevetables**

L'art. 2 de la loi de 1954, comme chacun sait, excluait de la brevetabilité les inventions de remèdes et de procédés non chimiques pour la fabrication de remèdes, les inventions d'aliments, de denrées fourragères et de boissons et, en principe, toutes les inventions de substances chimiques.

Tous ces cas d'exclusion de brevetabilité sont abolis en vertu des nouveaux textes, de sorte que les inventions de remèdes, d'aliments, de denrées fourragères, de boissons et de substances chimiques sont dorénavant brevetables.

Ne sont exclues de la brevetabilité que les méthodes de traitement chirurgicales ou thérapeutiques et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal et les inventions portant sur des variétés végétales ou des races animales, ou sur des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés seront en revanche brevetables (art. 1a et 2b).

## **Inventions dépendantes**

La loi nouvelle a abrogé le délai de grâce de trois ans pendant lequel on ne pouvait requérir la délivrance d'une licence obligatoire (cf. art. 36 et 40).

*Le Message du Conseil fédéral\** s'explique à ce sujet comme suit:

*"Ce délai de grâce n'est pas justifié, parce que l'invention dépendante peut*

\*Message du Conseil fédéral concernant trois traités en matière de brevet et la révision de la loi sur les brevets, du 24 mars 1976, p. 77.

*être faite avant, pendant ou après l'échéance du délai*".

Le *Message* ajoute qu'avec l'introduction de la protection pour les substances chimiques et les produits pharmaceutiques et alimentaires,

*"on peut s'attendre à une forte augmentation des inventions dépendantes pour de nouveaux procédés de fabrication ou de nouvelles utilisations de ces produits".\*\**

## **Durée des brevets**

L'art. 14 nouveau prévoit que la durée de protection des brevets est dorénavant de 20 ans, alors qu'elle n'était antérieurement que de 18 ans.

Il s'agit là d'une adaptation au système du brevet européen (art. 63 CBE). D'autre part on a voulu tenir compte du temps toujours plus long que nécessite une invention entre le moment où elle est réalisée et celui où elle est mise en valeur (cf. *Message*, p. 72).

En ce qui concerne les *revendications*, la terminologie a changé; on l'a adaptée à celle de la Convention de Munich (cf. règle 29, 2e al. CBE). Désormais la revendication est appelée "revendication indépendante" et la sous-revendication, "revendication dépendante" (art. 52 et 55 nouveaux).

Par ailleurs l'énumération des combinaisons possibles de revendications qui figurait à l'art. 52, al. 2, a été remplacée, dans la même disposition, par une règle générale sur l'unité de l'invention, règle ainsi conçue:

*"Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu'elles définissent une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général"*.

Il s'agissait d'adapter la loi à la Convention de Munich (art. 82) au Traité de coopération (règle 13.1.).

## **Forme écrite de la cession du brevet**

L'art. 33 nouveau prévoit à son alinéa 2 bis qu'une demande de brevet et un brevet ne peuvent être valablement transférés par acte juridique que sous la forme écrite.

Cette règle, reprise de l'art. 72 de la Convention de Munich, est destinée à assurer la sécurité du droit; à noter que l'inscription de la cession au registre des brevets était de toute manière déjà indispensable pour être opposable aux tiers de bonne foi (art. 33, al. 4 de la loi).

\*\* *Message*, p. 78.

## Examen préalable

Il nous paraît opportun d'en dire un mot, bien que ce ne soit pas là, à proprement parler, l'un des éléments de la revision.

On le rappelle, le système suisse s'est longtemps caractérisé par l'absence d'un examen au fond quant à la brevetabilité.

Par la loi de 1954 il fut ensuite décidé que l'examen préalable serait introduit par étapes.

Fin 1959, par décision du Conseil fédéral, les demandes de brevet relatives à la mesure du temps, c'est-à-dire celles intéressant l'horlogerie, et celles relatives au perfectionnement des fibres textiles sont soumises à un examen préalable.

Lors de la revision de 1977 on s'est demandé si, avec l'introduction du système européen de délivrance des brevets, il ne convenait pas d'abolir en Suisse l'examen préalable introduit en 1959.

La question a été résolue négativement. On a estimé que le moment n'était pas venu de modifier fondamentalement la procédure suisse de délivrance des brevets, qu'en revanche, lorsqu'on aurait acquis une expérience suffisante au sujet du brevet européen, la question pourrait être revue.

On s'en est donc tenu au statu quo, avec cette différence toutefois que l'assujettissement des inventions des secteurs horloger et textile à un examen préalable figure dorénavant dans la loi (art. 87, al. 2 nouveau), et non plus dans un arrêté du Conseil fédéral.

Dans les milieux autorisés on estime qu'il ne sera pas possible de tirer des leçons du système européen des brevets avant que celui-ci ne fonctionne à plein régime, c'est-à-dire pas avant 1982. C'est donc seulement à partir de ce moment-là qu'on pourra, semble-t-il, se prononcer définitivement quant au sort à accorder, sur le plan suisse, à l'examen préalable, question dont la solution sera d'une portée décisive sans doute sur l'importance future de notre brevet national.

# Schweizerische Rechtsprechung

Thomas Rüede, Zürich

## I. Patentrecht

*PatG Art. 1 Abs. 1 und 7*

*Ein 1960 eingetragenes, deutsches Patent gehört zum Stand der Technik, auch wenn es bei Nachforschungen des Institut International des Brevets in Den Haag nicht aufgezeigt wurde.*

*Schöpferische Idee: die Überwindung eines Vorurteils ist nicht gleichbedeutend mit der Erzielung unerwarteter guter Ergebnisse.*

*Un brevet allemand délivré en 1960 fait partie de l'état de la technique, même si la recherche entreprise par l'Institut International des Brevets, à La Haye, ne l'a pas révélé.*

*Idee créatrice: vaincre un préjugé n'a pas le même sens qu'atteindre des résultats inespérés.*

PMMB1 16 (1977) I 87 f, Entscheidung der II. Beschwerdeabteilung vom 22. Juni 1976 i.S. Fabrique d'Assortiments Réunies gegen Feldmühle AG, Omega Louis Brandt und Union suisse des fabricants de boîtes de montres.

*Aus den Erwägungen:*

2. – Se fondant sur une décision antérieure de la IIe Section des recours (FBDM 1972 I 28), les recourantes requièrent que le brevet DT 1 066 193 soit écarté de l'état de la technique pertinent, parce qu'il était pratiquement impossible selon elles que l'homme du métier le découvre en faisant une recherche parmi les documents qu'il était censé parcourir. Elles citent notamment un passage de cette décision disant que "des publications qui avaient sombré dans l'oubli et qui ont été déterrées pour les besoins de la cause doivent être écartées".

Ce que ne relèvent pas les recourantes, c'est le passage de cette décision qui suit: "Il faut en effet admettre que l'homme du métier en quête d'une innovation commencera par se documenter sérieusement avant de se lancer dans la recherche pratique, cela afin d'éviter de réinventer à grands frais ce que d'autres avaient déjà trouvé et publié avant lui". Et le considérant comprend encore des remarques sur la juste mesure qu'il sied de respecter entre la recherche qu'est censé faire tout inventeur et celle, inadmissible parce que poussée à l'extrême et de caractère rétrospectif, à laquelle se livrent parfois des opposants.

Les principes d'une sélection raisonnable des antériorités opposables à la brevetabilité d'une invention ont été déjà fixés auparavant par le Tribunal fédéral (ATF 87 II 269): "une antériorité peut consister dans une réalisation ou une publication antérieure ignorée ou complètement oubliée des techniciens. Cette disposition légale introduit donc, en matière de nouveauté, une notion de l'état de la technique qui est une pure fiction. . . Il n'en est pas de même dans le domaine du progrès technique et du niveau inventif. Ici, l'état de la technique s'apprécie selon les connaissances effectives des hommes du métier. On ne doit tenir compte d'une invention antérieure que si elle a réellement exercé une influence sur le développement de la technique. Lors donc que, par exemple, une publication n'a pas été divulguée ou est tombée dans l'oubli, on ne peut la prendre en considération pour juger si l'objet d'un brevet litigieux constitue une invention. . ."

En la présente occurrence, on constate que le brevet DT 1 066 193 figure dans la classe C 01 f de la Classification internationale des brevets, qui englobe les composés de différents métaux dont ceux de l'aluminium, notamment l'oxyde d'aluminium dans le groupe 7/02. Ce brevet, qui date de 1960, a été déposé en décembre 1955, si bien qu'en 1968, année du dépôt de la demande 9511/68, il était encore en vigueur (ou du moins pouvait encore l'être). Il était donc accessible non seulement à quiconque faisait une recherche d'antériorités techniques, mais aussi à tous ceux qui étaient désireux de connaître l'étendue des droits de protection acquis dans ce domaine. On ne saurait dès lors prétendre qu'il était "tombé dans l'oubli" ou qu'il a été "déterré" pour la circonstance. Qu'il ne figure pas dans la documentation horlogère n'a rien de surprenant, vu son contenu. Rien n'empêchait toutefois qu'il soit découvert par un homme du métier "horloger" soucieux de se "documenter sérieusement" à des fins d'invention sur une matière aux propriétés nouvelles pour lui. Il ne faut pas négliger ici que le problème n'était pas nouveau et que le fait et la façon de le poser ne constituent pas un élément inventif en soi. Les recourantes font valoir aussi que même la recherche entreprise par l'Institut International des Brevets, à La Haye, institut qui dispose, on le sait, d'une des meilleures documentations de recherche du monde, n'a pas révélé l'existence du brevet DT 1 066 193. Est-ce là une raison valable pour ignorer l'existence de ce document? — Il est de fait qu'il n'a été avancé que très tardivement, vers la fin de la procédure d'opposition. Mais rien ne permet de prétendre que ce retard serait dû à un défaut d'accessibilité du document. Quant aux raisons qui peuvent avoir incité la première opposante à ne le révéler que tardivement, elles peuvent être

tout autres qu'inhérentes à la nature du document. Quoi qu'il en soit, l'art. 32, 2e al. LPA, dans l'interprétation restrictive que lui confère la maxime de l'intervention (art. 44 OBI 2), faisait obligation à la Section des brevets de prendre en considération ce brevet allemand. Au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait reprocher à celle-ci de l'avoir fait, d'autant que l'un des buts de la procédure d'opposition voulue par le législateur est précisément la mise en lumière de documents et d'autres éléments connus des gens du métier et qu'une recherche, si bonne soit-elle, n'a pas été à même de réléver (cf. Message du Conseil fédéral sur la revision de la LBI, du 25 avril 1950, ad art. 72 du projet de loi).

3. — Pour faire valoir les préjugés capables d'inciter l'homme du métier à écarter d'emblée l'alumine frittée pour la confection de boîtes de montres, les recourantes font abstraction du brevet DT 1 066 193, ce qui fausse à sa base leur argumentation. Au reste, les préjugés allégués par les recourantes en sont-ils vraiment? Ne s'agit-il pas de simples "réserves" marquées par des gens de la branche dont rien ne prouve qu'ils aient été préalablement rendus attentifs à l'état de la technique à considérer?

Dans leurs explications, qualifiées non sans raison de "saisissant raccourci" par les deuxième et troisième intimées, les recourantes semblent commettre une confusion entre le fait de "renverser un préjugé" au sens de la jurisprudence et celui d'obtenir des résultats meilleurs qu'on pouvait s'y attendre au départ. Ainsi, le fait que l'alumine frittée donne de "bons" résultats au point que son utilisation pour la fabrication des boîtes de montres soit techniquement, esthétiquement et commercialement viable, était-il peu probable ou était-il vraiment considéré comme quasi impossible par l'homme du métier en juin 1968?

Avec raison les deuxième et troisième intimées relèvent le caractère subjectif des déclarations écrites produites par les recourantes; sans mettre en doute la bonne foi des auteurs, elles soumettent à leur tour des déclarations des mêmes personnes qui contredisent tout ou partie des premières quant aux conclusions qu'on peut tirer au sujet de l'absence ou de l'existence d'un préjugé. Il est manifeste que si des doutes ont été ressentis par certaines personnes au sujet de l'emploi de l'alumine frittée pour la fabrication des boîtes de montres, on ne saurait voir là un véritable préjugé des gens du métier à l'endroit d'un tel emploi.

Un autre argument est le caractère cassant de l'alumine frittée et, d'une façon générale, sa résistance mécanique relativement faible. Il faut relever à ce propos qu'aucune norme n'existe quant aux qualités de résistance que doit ou devrait posséder toute boîte de montre en général. La faible dureté de l'or n'a jamais empêché qu'on en fasse des boîtes de montres. Le métal dur lui non plus n'est pas exempt de fragilité. Que les déposantes et certaines gens du métier aient été surprises par le fait que les boîtes selon la revendication litigieuse donnaient de meilleurs résultats sous ce rapport que ceux qui étaient escomptés n'est en aucun cas la preuve qu'un préjugé existait à l'encontre d'une telle solution.

*PatG Art. 1 und 7; VwVG Art. 32 Abs. 2 und 64*

*Zur Neuheitsschädlichkeit eines nach dem Anmeldedatum veröffentlichten, vorher gehaltenen Referats*

- *Neuheitsschädlichkeit verneint, weil das Referat im vorliegenden Fall im Rahmen einer Versammlung gehalten wurde, die der Fachwelt nicht allgemein zugänglich war.*

*Technischer Fortschritt*

- *Verhältnis zwischen Neuheit und technischem Fortschritt; die Anerkennung eines technischen Fortschritts schliesst Identität aus, womit Neuheit gegeben ist.*
- *Kriterien für die Anerkennung eines technischen Fortschritts; Tragung der durch Vergleichsversuche entstehenden Kosten.*
- *Der technische Fortschritt als Bestimmungsgrösse für die erfinderische Tätigkeit.*

*Kriterien für die Verteilung der Verfahrenskosten im Falle verspäteten Vorbringens.*

*Destruction de la nouveauté par un exposé oral tenu avant la date de la demande et publié après cette date*

- *Destruction niée en l'espèce, du fait que l'exposé oral a eu lieu au cours d'une assemblée qui n'était pas ouverte sans restriction à tous les gens du métier*

*Progrès technique*

- *Relation entre la nouveauté et le progrès technique; la reconnaissance d'un progrès technique exclut l'identité et implique la nouveauté*
- *Critère pour reconnaître l'existence d'un progrès technique; couverture des frais occasionnés par des essais comparatifs.*
- *Le progrès technique en tant que paramètre de l'activité inventive.*

*Critères de répartition des frais de procédure en cas d'allégués tardifs.*

PMMBI 16 (1977) I 88 ff, Entscheidung der II. Beschwerdeabteilung vom 7. Juli 1977 i.S. Nerfos gegen Vimétal.

*Aus den Erwägungen:*

3. – *Conformément à l'art. 7, 1er al. LBI, les antériorités opposables sont formées*
  - *des divulgations en Suisse, et*
  - *des publications, en Suisse ou hors de Suisse,*

divulgations et publications devant évidemment être antérieures à la date de dépôt de la demande de brevet.

Deux d'entre les publications citées en procédure d'opposition et de recours prêtent à discussion quant à leur caractère d'antériorité: le prospectus "Monolame" et l'article de J.-Cl. Schleppey intitulé "Nouveaux types de ressorts pour montres à fréquence élevée et montres à remontage automatique."

Au prospectus "Monolame" est jointe uniquement une facture de l'imprimeur indiquant que 1140 exemplaires ont été livrés à Nerfos le 2 octobre 1968. En l'absence de tout autre renseignement sur le moment de la diffusion de ces prospectus et sur la manière dont ils ont été distribués (choix des destinataires notamment), on ne saurait conclure à une véritable publication d'un tel document avant le 29 octobre 1968. C'est à bon droit que la Section des brevets l'a écarté de l'état de la technique.

En revanche c'est à tort que la Section des brevets a reconnu la divulgation avant cette date du contenu de l'article Schleppey publié dans le "Journal suisse d'horlogerie" no 5/6, de 1969. Il est acquis que l'auteur a fait une communication sur le même thème le samedi 31 août 1968, lors de la 43<sup>e</sup> assemblée générale de la Société suisse de chronométrie réunie à Montreux, ainsi qu'en atteste le "Bulletin annuel" de cette société publié plusieurs mois plus tard (vol. 5, 1968, pages 587 et 606 à 609). Ledit bulletin, comme le Journal suisse d'horlogerie précité, tiennent lieu de "support" à une divulgation orale antérieure; mais cette dernière est toute relative. En effet, si une telle assemblée réunit ce qu'il convient d'appeler des hommes du métier par excellence, qui sont domiciliés tant en Suisse qu'à l'étranger et ne sont astreints à aucune clause de secret envers cette société, il faut retenir que l'assemblée générale n'est ouverte qu'aux membres et à leur invités; ses travaux ne sont pas publics. D'autre part, ne devient pas membre qui veut: un double parrainage est requis, comme l'exige l'art. 5 des statuts de la société; de plus, l'admission doit être ratifiée à la majorité des voix (op. cit. page 580). On ne saurait donc dire dans ces conditions que tout homme du métier avait sans restriction la possibilité de prendre connaissance, avant le 29 octobre 1968, du contenu de la communication Schleppey. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu divulgation de ce contenu au sens de l'art. 7 LBI avant cette date, au vu des pièces figurant au dossier.

4. — Pour juger de la nouveauté d'une invention par rapport aux antériorités que constituent les publications antérieures, il faut comparer chaque antériorité individuellement avec la revendication en cause. Pour que la nouveauté soit niée, il est nécessaire et suffisant que l'une au moins de ces antériorités réponde en tous points à la définition donnée par cette revendication. La jurisprudence ignore les arguties telles que celle avancée par l'opposante et distinguant la nouveauté "réelle" de la nouveauté tout court. Au reste, l'interprétation que l'opposante donne de cette notion de "nouveauté réelle" n'a en soi rien de convaincant: elle présuppose que la description de l'invention s'adresse à un lecteur "non averti"; ce qui est le contraire de ce que prévoit la loi à son art. 7; celui-ci ne parle que de l'homme du métier, notion plusieurs fois précisée en jurisprudence (cf. par exemple FBDM 72 I 28, consid. 6 c et 6 d).

Dans son acte de recours, l'opposante relève que c'est la seconde partie de la revendication qui ne définirait pas une solution nouvelle. Elle abandonne ainsi implicitement sa prétention selon laquelle la revendication tout entière serait dépourvue de nouveauté et conclut :

"...l'on ne saurait affirmer que le progrès technique est clairement reconnaissable." Or, qui dit "progrès technique" admet de facto la nouveauté au sens légal, tant il est vrai que lorsque la nouveauté est niée, c'est qu'il y a identité entre la revendication et l'antériorité, et que s'il y a identité, il est vain de vouloir parler de progrès.

Quelle que soit la conclusion de la recourante en ce qui concerne la nouveauté de l'invention Vimétal, la Section des recours constate qu'aucune des antériorités figurant au dossier ne répond à tous égards à la revendication du mémoire exposé et qu'ainsi cette invention doit être tenue pour nouvelle au jour du dépôt de la demande de brevet.

5. — S'agissant du progrès technique, il convient, comme pour la nouveauté, de considérer une à une les antériorités mises à jour et de les comparer avec le dispositif moteur objet de l'invention en cause. Ayant été reconnu nouveau par rapport aux dites antériorités, il coule de source que ce dispositif se distinguera constructivement ou fonctionnellement de celles-ci, ce qui fait qu'il atteindra ou permettra d'atteindre des effets qui seront soit différents de ceux déjà connus, soit identiques ou semblables à ces derniers mais réalisés par d'autres voies, moyens ou mesures. C'est donc l'ensemble de ces effets qu'il faut considérer en tirant en quelque sorte un bilan des éléments positifs et des éléments négatifs. Sans que ceux-ci puissent être chiffrés, c'est-à-dire évalués à l'aide d'une unité commune, l'homme du métier est à même de les estimer avec objectivité, voire de les pondérer, et d'en dégager une résultante qui, selon qu'elle sera positive ou négative, permettra de conclure à l'existence ou à l'absence d'un progrès technique.

Parmi les éléments positifs pouvant être pris en considération figurent les avantages constructifs et fonctionnels (simplification de la construction, augmentation de la fiabilité, etc.) et les avantages d'ordre économique (abaissement du prix de revient, diminution possible des tolérances, etc.). Quant aux éléments négatifs, ils constituent en général la contrepartie inévitable des éléments positifs, car il est bien rare que, dans un domaine intensivement prospecté, comme l'est la technique horlogère, la réalisation d'un avantage, surtout s'il est désiré depuis longtemps, ne s'accompagne pas de divers inconvénients tendant à l'amoindrir, voire à l'annihiler. Un progrès technique clairement reconnaissable sera réputé obtenu lorsque les avantages l'emporteront, si peu soit-il, sur les inconvénients aux yeux d'un homme du métier bien formé.

Lorsque le progrès technique est sérieusement mis en doute par des antériorités atteignant aux mêmes effets sans qu'il en "coûte" davantage techniquement et économiquement parlant, il incombe au déposant de montrer qu'un progrès technique réel existe. En l'occurrence, les antériorités opposées au dispositif Vimétal avant la séance de débats du 9 mai 1974 devant la Section des brevets ne semblent pas avoir été jugées suffisantes par l'opposante, puisqu'au cours de cette séance,

son représentant a produit six autres brevets suisses, dont l'un (CH 303 345) avec diagrammes. Quelque répréhensible que puisse être en pareille circonstance le comportement de l'opposante, qui a attendu sans raison valable le dernier moment pour révéler l'existence de ces documents, il faut examiner ceux-ci et en tenir compte dans la mesure imposée par l'art. 32, 2e al. PA.

...Quant aux frais qui pourraient être occasionnés par des essais comparatifs confiés par la Section des brevets à une autorité neutre, ils devraient être couverts par moitié par les parties, même si, comme dit plus haut, le fardeau de la preuve quant à la reconnaissance d'un progrès technique incombe à la déposante seule; l'art. 13 PA impose la collaboration de toutes les parties à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elle-mêmes, et cela est valable ici aussi bien pour la déposante que pour l'opposante.

6. – Pour le cas où la présente cause ne pourrait trouver son issue avant que la loi révisée sur les brevets d'invention n'entre en vigueur (FF 1976 III 1517 = RO 1977, 1997), l'attention de la Section des brevets est appelée sur les nouvelles dispositions qui régiront à l'avenir aussi bien la nouveauté que la brevetabilité matérielle des inventions. Sans vouloir préjuger d'une décision qui serait rendue par la Section des brevets après l'entrée en vigueur de cette loi révisée, la Section des recours considère comme pleinement justifiées les remarques faites en page 66 du Message aux Chambres no 76.021, du 26 mars 1976 (FF 1976 II I). Le progrès technique d'une invention, considéré en tant que paramètre de l'activité inventive (idée créatrice), doit être dûment évalué pour qu'il appert qu'une combinaison nouvelle de caractères constructifs en soi connus "découle d'une manière évidente de l'état de la technique", il importe de voir si le progrès en résultant découle lui aussi de façon évidente des réalisations antérieures, ou s'il s'en distingue au contraire et de manière surprenante par son ampleur ou sa qualité.

7. – Etant donné les conclusions émises au considérant 5 ci-dessus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'idée créatrice dont doit procéder l'invention Vimétal pour être brevetable. Il est cependant à remarquer que les réalisations antérieures en ce domaine sont multiples et la diversité des moyens mis en oeuvre très grande. Toute originalité inventive ne peut apparemment résider uniquement dans le choix de ceux-ci; leur effet (progrès technique) ne saurait être négligé dans l'appréciation de l'idée créatrice (ATF 81 II 298). C'est pourquoi la Section des brevets devra revoir à fond ses considérations à ce propos une fois qu'elle se sera prononcée sur le progrès technique, dans la mesure où elle conclura qu'un tel existe.

8. – Dans son acte de recours, Nerfos conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande de brevet. Il lui est donné satisfaction sur le premier point seulement; le rejet définitif de la demande ne saurait être prononcé sans qu'ait été donnée à la déposante la possibilité de défendre sa demande en procédure régulière devant la Section des brevets. Quant aux conclusions de Vimétal de rejeter le recours comme étant infondé, elles ne sont pas non plus satisfaites intégralement: les considérants qui précèdent montrent que ce recours n'était pas sans fondement. Il s'ensuit que les frais de procédure doivent être partagés.

L'annulation de la décision attaquée résulte principalement de la production d'éléments par l'opposante au cours de la séance de débats devant la Section des brevets. Ces éléments sont six brevets suisses qui auraient dû être cités dans le délai d'opposition déjà, ainsi que l'exige l'art. 101, 3e al. LBI. La production tardive de ces brevets n'est en rien justifiée par les raisons invoquées par Nerfos: une absence due au service militaire auquel est astreint l'un des employés du bureau mandataire, ce n'est là même pas un prétexte, si l'on songe que ladite séance a eu lieu le 9 Mai 1974 alors que le délai d'opposition échéait le 15 décembre 1970! Au reste, un autre brevet suisse (CH 36833) avait déjà été cité précédemment mais tardivement lui aussi (12 juin 1972).

La IIe Section des recours a récemment condamné le comportement incorrect d'un opposant (FBDM 76 I 70, consid. 12), qui avait conduit à un surcroît de frais substantiel pour la partie adverse. En l'espèce, il n'est nullement certain que la production en temps utile de ces antériorités eût permis d'éviter une procédure de recours; mais tout donne à penser que la décision de la Section des brevets aurait été plus circonstanciée si la déposante avait pu d'emblée faire valoir ses arguments: la hâte dont Vimétal a dû s'accommoder au cours de l'audience n'est pas admissible. Conséquemment, si la décision attaquée avait été prise sur la base d'un dossier en état, l'on aurait vraisemblablement pu éviter que la Section des recours doive renvoyer la cause à la Section des brevets pour nouvelle décision. Un tel renvoi n'est d'ailleurs prévu que par exception à l'art. 61, 1er al. PA.

Il résulte des quelques considérations précédentes que le comportement de l'opposante n'est pas exempt d'irrégularité, même si la production tardive d'allégués décisifs est expressément autorisée par l'art. 32, 2e al. PA. Lorsqu'on fait usage de cette possibilité, à tout le moins doit-on pouvoir la justifier, ce qui n'est pas le cas présentement.

Le comportement de la déposante en revanche ne donne lieu à aucune remarque; Vimétal n'a fait que défendre sa demande sans perturber ni allonger la procédure. Elle succombe toutefois partiellement, ce qui l'oblige à supporter une part des frais. Dans ces conditions, une répartition deux tiers à la charge de la recourante et un tiers à la charge de l'intimée se justifie.

*PatG Art. 47 und 59; OR Art. 23 ff*

*Unrichtige oder unvollständige Feststellung des massgeblichen Sachverhaltes.*

*Irrtümlich zurückgezogenes Patentgesuch: Würdigung der Entschuldbarkeit des geltend gemachten Irrtums.*

*– Der Beschwerdeführer hat glaubhaft zu machen, dass der geltend gemachte Irrtum ohne sein Verschulden oder das Verschulden einer Hilfsperson eingetreten ist. Dabei ist unerheblich, dass beim Beschwerdeführer ein Personalwechsel stattgefunden hat; ebenso wenig fällt ins Gewicht, dass er für Dritte forscht.*

- *Angesichts der grossen Zahl der vom Beschwerdeführer bearbeiteten Fälle mag es gerechtfertigt sein, die Überwachung der Fälle anhand der amtlichen Nummer sowie der internen Aktenzeichen und Kurzbezeichnungen durchzuführen. Bei der Beurteilung der Entschuldbarkeit des Irrtums dürfen jedoch die Umstände, die zum Irrtum führten – hier beim Anlegen des Dossiers – nicht ausser Acht gelassen werden.*
- *Das Vertauschen der beiden vordersten Beschreibungsseiten, auf denen das Aktenzeichen und die Kurzbezeichnung angebracht waren und die darum nicht dem Inhalt entsprachen, zeugt von einer unentschuldbaren Unaufmerksamkeit.*

*Constatacion inexacte ou incomplète des faits pertinents.*

*Demande de brevet retirée par erreur: appréciation du caractère excusable de l'erreur invoquée.*

- *Le recourant doit rendre vraisemblable que l'erreur invoquée est intervenue sans sa faute ni celle de ses auxiliaires. A cet égard, peu importe que des changements se soient produits dans le personnel du recourant; il est également sans importance que le recourant effectue ses recherches pour le compte de tiers.*
- *Compte tenu du nombre de dossiers traités par le recourant, c'est de manière justifiée que celui-ci limite leur contrôle au numéro officiel ainsi qu'aux références et dénominations internes (consid. 3). Cependant, pour juger du caractère excusable de l'erreur, on ne saurait faire abstraction des circonstances qui sont à l'origine de celle-ci – ici l'établissement des dossiers.*
- *L'interversion des deux pages 1 des descriptions, portant le numéro de référence et la dénomination abrégée, avec cette conséquence qu'elles ne correspondaient plus au contenu de la demande de brevet, témoigne d'une inattention fautive.*

PMMB1 16 (1977) I 59 ff, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 21. April 1977 i.S. BMI gegen das Amt.

A. – Le 7 juin 1973, BMI Carouge (Genève) a déposé deux demandes de brevet relatives à deux inventions portant le même titre: "Verfahren zur Herstellung einer positiven Nickel-Hydroxid-Elektrode für galvanische Zellen". Sur la première page de la description figuraient les indications suivantes: B 100/CH/356 "Flamm-spritzsupport", pour la première invention, et B 100/CH/357 "Pulversinter-support", pour la seconde. Ces demandes ont été enregistrées, la première sous le no 8239/73, la seconde sous le no 8240/73. Le 29 mai 1975, BMI a informé le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) qu'il retirait la

demande no 8239/73. Le 4 juin 1975, le Bureau a donné acte à BMI de ce retrait et lui a restitué les documents et les taxes, selon l'art. 30 OBI 1. Le 5 novembre 1975, BMI a présenté une requête de réintégration en l'état antérieur de la demande de brevet no 8239/73. Il faisait valoir qu'il avait constaté à l'étude de la demande de brevet 8240/73 que les références internes B 100/CH/356 et B 100/CH/357 et les dénominations abrégées "Pulversintersupport" et "Flammspritzsupport" avaient été interverties dans les deux dossiers, ce qui avait entraîné le retrait de la demande 8239/73 que l'on voulait maintenir. En droit, BMI invoquait d'une part les art. 23 ss. CO, d'autre part l'art. 47 LBI.

Le Bureau a rejeté la demande par décision du 5 février 1976, en considérant que ni l'art. 47 LBI, ni les art. 23 ss. CO n'étaient applicables.

Par arrêt du 25 mai 1976 (ATF 102 Ib 115 ss. = FBDM 1976 I 45 ss.), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par BMI, annulé la décision du 5 février 1976 et renvoyé la cause au Bureau pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a admis en principe l'invalidation du retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration, pour autant que le déposant rende vraisemblable qu'il a opéré ce retrait à la suite d'une erreur non fautive. N'étant pas en mesure de juger si cette condition était remplie, il a renvoyé la cause au Bureau pour qu'il se prononce sur cette question, après avoir invité le recourant, qui affirmait que son erreur était excusable, à fournir les indications nécessaires à l'appui de son allégation.

B. – Invité à produire toute observation propre à rendre vraisemblable le caractère non fautif de son erreur, BMI a répondu par mémoire du 15 novembre 1976.

Le Bureau a rejeté la requête d'invalidation du retrait de la demande de brevet no 8239/73 par décision du 13 décembre 1976, en considérant que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable le caractère non fautif de l'erreur.

C. – BMI forme contre cette décision un nouveau recours de droit administratif. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de la requête d'invalidation du retrait litigieux et à la reprise de "la procédure administrative tendant à l'enregistrement du brevet correspondant à la demande no 8239/73". Le Bureau propose le rejet du recours.

#### *Considérant en droit:*

1. – Le recourant déclare invoquer, principalement, une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, selon l'art. 49 litt. b LPA et, "subsidiairement et corollairement", une violation du droit fédéral, selon l'art. 49 litt. a LPA. S'agissant toutefois d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, c'est l'art. 104 litt. a et b OJ qui est applicable. Il formule d'ailleurs dans les mêmes termes les motifs qu'invoque le recourant.

2. – Il est constant que la demande de brevet retirée en mai 1975 aurait dû être la demande no 8240/73, portant la dénomination B 100/CH/357 "Pulversintersupport", et non pas la demande no 8239/73, B 100/CH/356 "Flamm-

spritzsupport”. Cette erreur est due à l’interversion des deux dénominations, lors du dépôt des demandes de brevet. Dans son arrêt du 25 mai 1976 renvoyant la cause au Bureau, le Tribunal fédéral a déclaré que le recourant devrait expliquer comment s’était faite, lors de ce dépôt, la confusion entre les deux dénominations abrégées, et pourquoi cette confusion n’avait pas été découverte lors du retrait de la demande no 8239/73 (ATF 102 Ib 123 = FBDM 1976 I 47).

Ainsi que l’a relevé cet arrêt, le recourant doit rendre vraisemblable que l’erreur invoquée est intervenue sans sa faute, ni celle de ses auxiliaires (ATF 94 I 249 s.). Peu importe à cet égard que depuis le dépôt des demandes de brevet en 1973, des changements se soient produits dans le personnel du service de la propriété industrielle du recourant. Il est également sans importance que celui-ci procède à ses recherches pour le compte de tiers, à qui le brevet obtenu est ensuite transféré, ce tiers étant en l’occurrence une société étrangère.

3. — La décision attaquée met en doute le bien-fondé de l’allégation du recourant selon laquelle, en raison de la procédure suivie et du système de classement adopté, une vérification du contenu du dossier ne se justifiait pas, a priori, avant l’exécution d’actes portant sur ce dossier. Le recourant objecte à cela qu’au moment de retirer une demande de brevet, il pouvait se fier, d’une part, aux instructions de son mandant — qui avait indiqué la demande dont il ordonnait le retrait en mentionnant la référence “B 100/CH/356” et la dénomination abrégée “Flammspritzsupport” —, d’autre part à l’organisation de son bureau et en particulier aux moyens mis en oeuvre pour le classement et le répertoriage des dossiers et des documents qu’ils contiennent; le dossier signalé par le mandant ayant été retrouvé dans les meubles de classement, “aucun élément ne permettait objectivement de douter que ces pièces correspondissent bien à celles placées dans le dossier lors du dépôt de la demande de brevet”.

Selon ses déclarations, le recourant traite en deux ans 3000 à 4000 dossiers, qui se rapportent vraisemblablement pour la plupart à des inventions complexes. Il est dès lors justifié de limiter le contrôle au numéro officiel, ainsi qu’aux références et dénominations internes; en cas d’erreur due à l’inexactitude de ces indications, il serait excusable de n’avoir pas vérifié leur concordance avec les pièces du dossier. En l’espèce, cette remarque s’applique aussi bien à la déclaration de retrait présentée par le recourant qu’au mandat donné par la société étrangère, dont la formulation reposait sur les mêmes données et pièces.

4. — Le Bureau considère que si l’on admet qu’en l’occurrence une vérification ne s’imposait pas, le recourant, “connaissant le caractère déterminant de l’établissement du dossier, se devait d’autant plus de s’assurer de la parfaite concordance de la dénomination abrégée et du contenu du document qu’elle servait à distinguer”.

Le recourant reproche à tort à l’intimé d’avoir considéré les circonstances dans lesquelles s’est faite la préparation des demandes de brevet, et non pas seulement celles qui ont entouré les opérations de retrait de la demande no 8239/73. Sans doute l’erreur en cause concerne-t-elle la déclaration de retrait de 1975, qui a désigné une invention à la place de l’autre. Mais pour juger du caractère excusable

de l'erreur, on ne saurait faire abstraction des circonstances antérieures. Si les intéressés pouvaient admettre, en 1975, que la demande no 8239/73, avec la référence "B 100/CH/356", concernait, conformément à la dénomination abrégée, l'invention "Flammspritzsupport" et non pas une autre invention, encore fallait-il qu'en 1973, le dossier fût établi avec toute l'attention commandée par les circonstances. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il expressément demandé, dans son arrêt du 25 mai 1976, des explications sur la manière dont s'est faite la confusion entre les deux dénominations abrégées, lors du dépôt des demandes de brevet.

5. – Il est ainsi décisif de déterminer si le recourant ou ses auxiliaires ont commis une faute au moment du dépôt des demandes de brevet, en 1973. Le Bureau a répondu à cette question par l'affirmative; relevant la complexité des sujets traités dans les deux demandes de brevet en cause et le risque de confusion qui existait en raison de la genèse des deux inventions et des documents qui s'y rapportent, il considère que le recourant a agi avec une certaine légèreté en négligeant de s'assurer que les appellations distinctives, intentionnellement choisies aux fins d'écarter tout danger de méprise, correspondaient au contenu véritable de chaque demande.

a) Le recourant admet la confusion qui est intervenue entre les deux dénominations abrégées. Il déclare dans son mémoire du 15 novembre 1976 qu'en raison de changements de personnel, il ne peut que se faire une idée des circonstances dans lesquelles a pu se produire cette confusion. C'est toutefois à lui qu'il appartient, conformément à l'art. 47 LBI, de rendre vraisemblable que l'erreur invoquée est intervenue sans sa faute.

b) Le recourant reproche au Bureau d'avoir admis à tort que les dénominations abrégées en question auraient été choisies, à titre de mesure spéciale, pour distinguer seulement les deux affaires en présence; il avait bien laissé entendre que dans l'organisation de son bureau, toutes les demandes de brevet étaient caractérisées à la fois par une référence et par une dénomination conventionnelle. L'intimé conteste cette interprétation de sa décision.

Quoi qu'il en soit, le recourant reconnaît que les dénominations abrégées visent à "l'identification mémotechnique de l'invention concernée par un dossier donné grâce à une appellation courte, pouvant être facilement gardée en mémoire par les intéressés", notamment lorsque le titre de l'exposé de la demande de brevet est complexe ou libellé en langue étrangère.

c) Les dénominations abrégées indiquant le contenu d'une invention déterminée revêtent d'autant plus d'importance que ni le numéro de la demande de brevet ni le numéro de référence interne du recourant n'ont de rapport avec l'objet de l'invention. En l'espèce, elles permettaient de distinguer rapidement les demandes de brevet 8239/73 et 8240/73, qui portaient le même titre: "Verfahren zur Herstellung einer positiven Nickel-Hydroxid-Elektrode für galvanische Zellen". Les dénominations abrégées "Flammspritzsupport" et "Pulversintersupport" exprimaient sans doute la différence entre les deux procédés. Vu l'identité des titres, elles revêtaient pour distinguer les inventions une importance dont les

intéressés devaient tenir compte dans la préparation des dossiers en vue du dépôt des demandes de brevet.

d) Selon les explications du recourant, la méprise doit s'être produite lors de la photocopie des textes de la description des deux demandes de brevet. Les pages 1 - 3a avaient le même contenu; seuls le numéro de référence et la dénomination abrégée ont été corrigés, au bas de la page 1. La demande 8239/73 comportait en outre les pages 4 - 19, et la demande 8240/73 les pages 4 - 14. Selon toute vraisemblance, expose le recourant, toutes les pages photocopiées ont été disposées en petits paquets distincts sur des tables; avant la préparation des plis destinés au Bureau, le jour même ou le lendemain, ces paquets ont été déplacés à la suite d'une intervention maladroite d'un employé ou du personnel préposé au nettoyage.

Il n'y a pas de raison de mettre en doute ces explications du recourant. Mais ce qui importe, c'est que par la suite, on a manifestement omis de contrôler l'assemblage des pages, ou bien on s'est borné à en vérifier l'ordre, en oubliant que la page 1 comportait deux versions différentes, qui ne se distinguaient que par la dénomination abrégée et le dernier chiffre de la référence. Or à ce stade des opérations, la personne responsable du dépôt des deux demandes de brevet devait être consciente du risque de confusion entre les deux descriptions et, partant, de l'importance de la dénomination qui en permettait l'identification. L'intervention des deux pages 1 des descriptions, portant le numéro de référence et la dénomination abrégée, avec cette conséquence qu'elles ne correspondaient plus au contenu de la demande de brevet, témoigne d'une inattention que le Bureau n'a en tout cas pas qualifiée trop sévèrement en déclarant que le responsable avait agi "avec une certaine légèreté".

On doit dès lors admettre que le recourant, soit ses auxiliaires, a provoqué fautivement la confusion des dénominations abrégées et, par là, le retrait par erreur de la demande de brevet no 8239/73; à tout le moins, il n'a pas rendu vraisemblable que cette erreur est intervenue sans sa faute. Peu importe que les deux demandes de brevet aient été présentées régulièrement et acceptées sans réserve par le Bureau: les dénominations abrégées n'étaient destinées qu'à l'usage interne du recourant et de son mandant et c'est dans cet usage que s'est manifestée l'erreur litigieuse.

*PatG Art. 47 und 59; OR Art. 23 ff*

*Irrtümliche Zurückziehung eines Patentgesuchs: Analoge Anwendung der Bestimmungen des OR über Willensmängel. Voraussetzungen:*

- *Der eigene Irrtum kann nur angerufen werden, wenn er entschuldbar ist.*
- *Nur die Darlegung der Vorgänge allein ist nicht geeignet, die Entschuldbarkeit glaubhaft zu machen. Hätte der Irrtum bei einer auch nur oberflächlichen Kontrolle aufgedeckt werden müssen, dann ist er insbesondere bei einer so folgenschweren*

*Handlung wie dem Rückzug des Patentgesuchs nicht entschuld-  
bar.*

- *Die Entschuldbarkeit ist bei einer irrtümlichen Erklärung nach einem strengeren Massstab zu beurteilen, als – im Falle der Wiedereinsetzung in den früheren Stand – bei unbeabsichtigtem Verstreichenlassen einer Frist.*

*Retrait erroné d'une demande de brevet: application par analogie des dispositions du CO sur l'erreur. Conditions:*

- *On ne peut invoquer sa propre erreur que si elle est excusable.*
- *La simple description de la procédure suivie ne suffit pas à rendre vraisemblable le caractère non fautif de l'erreur; quand le requérant pouvait déceler ladite erreur au moyen d'un contrôle superficiel, le caractère excusable de l'erreur n'est pas non plus établi, surtout dans le cas d'une opération aussi grave que le retrait.*
- *S'agissant d'une déclaration erronée, le caractère excusable de l'erreur doit s'apprécier selon des critères plus sévères que lors de l'inobservation d'un délai.*

PMMB1 16 (1977) I 61 f, Entscheid des Amtes vom 13. Januar 1977.

A. – Le 13 août 1976, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après le Bureau) a été saisi d'une requête en invalidation du retrait erroné d'une demande de brevet. Dans l'attente qu'il était alors des considérants d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une espèce analogue, le Bureau préféra différer sa décision.

B. – Le 5 octobre, en possession du jugement de la Haute Cour (décision publiée ci-devant) et s'y référant, le Bureau invita le requérant à lui communiquer les observations qu'il jugerait utiles, notamment en vue de rendre vraisemblable le caractère non fautif de l'erreur invoquée. Pour l'essentiel, celui-ci fit valoir ce qui suit:

a) le service des brevets – GPA – de la maison T. & N. Ltd s'occupe des affaires de brevets de plusieurs maisons du même groupe; sur ordre de GPA, le requérant a déposé au nom de En. C. Ltd deux demandes de brevet;

b) à des fins administratives, toutes les affaires de brevets traitées par GPA sont pourvues d'une cote interne; en l'occurrence, il a été attribué la cote ENC 1522 à la première demande et la cote ENC 1528 à la seconde, ENC permettant d'identifier le déposant, tandis que les nombres servent à distinguer les différentes affaires;

c) le 23 juin 1976, désireux d'abandonner la seconde demande, à laquelle correspond la cote interne ENC 1528, par le fait d'une méprise de l'une de ses employées, GPA a erronément chargé le requérant de retirer la première demande, en la désignant par son numéro, tout en mentionnant la cote interne correcte, savoir ENC 1528; se fiant au numéro de la demande indiqué, le requérant a retiré la première demande le 8 juillet 1976;

d) le 13 juillet 1976, à réception de la lettre du requérant lui confirmant le retrait de la première demande, GPA s'aperçut de l'erreur et la signala aussitôt; a son tour, le requérant en a immédiatement informé le Bureau;

e) le retrait de la première demande a donc manifestement eu lieu à la suite d'une erreur essentielle et peut, en conséquence, être invalidé, que l'erreur soit excusable ou non.

En l'espèce, le Bureau se prononce comme suit:

1. — En arrêtant que l'application des articles 23 ss CO à la procédure de délivrance d'un brevet commande une adaptation de ces dispositions à la nature du droit des brevets, et en déterminant les modalités de cette adaptation (cf. FBDM 1976 I 47), le Tribunal fédéral a posé des principes que le Bureau n'a, en l'occurrence, pas de motif de remettre en cause: le Bureau est par conséquent tenu d'examiner l'espèce qui lui est soumise à la lumière des principes établis par la Haute Cour.

Les questions soulevées par le requérant n'ont pas échappé au Tribunal fédéral qui en a dûment tenu compte dans ses considérants. En particulier, il n'y a donc pas lieu de revenir sur le principe établi par le Tribunal fédéral, selon lequel on ne peut invoquer sa propre erreur si elle est imputable à faute à soi-même; ce d'autant plus que, ainsi que l'a relevé la Haute Cour, ce principe est conforme à l'opinion généralement admise en procédure administrative (cf. RO 98 V 258).

2. — La nature essentielle de l'erreur qui est à l'origine du retrait de la demande de brevet en cause n'est pas contestée. Reste à voir si cette erreur est excusable, c'est-à-dire si le requérant a rendu vraisemblable qu'elle revêt un caractère non fautif. Il n'en est rien: en se bornant à décrire la procédure suivie, la succession des opérations effectuées, le requérant explique tout au plus comment l'erreur a pu se produire; il n'apporte, toutefois, aucun élément propre à établir le caractère excusable de l'erreur commise par l'auxiliaire de son mandant. En effet, d'une part, il ne suffit pas qu'une erreur soit le fait d'une personne qualifiée appartenant à une entreprise bien organisée pour la rendre excusable (cf. FBDM 1970 I 37); d'autre part, en relevant, entre autres, que "les cartes sont très clairement numérotées et codées en couleurs", le requérant aggrave la responsabilité de la personne considérée, compte tenu de l'importance des intérêts en jeu dans une telle affaire et de l'attention qu'il convient dès lors de lui vouer (cf. RO 94 I 253).

L'espèce diffère d'une espèce antérieurement examinée par le Bureau, où l'erreur provenait de la confusion de deux numéros de brevet, composés chacun de six chiffres identiques, placés dans le même ordre à l'exception des deux chiffres centraux qui étaient intervertis (cf. FBDM 1974 I 32): il s'agissait ici de deux numéros, susceptibles de confusion, imposés au titulaire, et non pas choisis par lui à l'effet de distinguer ses deux brevets.

3. — Par ailleurs, la correspondance entre le requérant et son mandant indique clairement que le requérant disposait des éléments lui permettant de déceler l'erreur, au moyen d'un contrôle même superficiel, avant d'opérer le retrait de la demande en cause.

4. — S'agissant du retrait, donc de la perte, d'une demande de brevet, le déposant ainsi que son mandataire ont à faire montre d'une prudence particulière; on peut, notamment, attendre d'eux qu'ils consultent leurs dossiers afin de s'assurer de l'exactitude des données transmises (cf. RO 85 I 71 - 72).

5. — Les motifs indiqués aux chiffres 2 à 4 suffiraient à empêcher la réintégration en l'état antérieur prévue à l'article 47 LBI. Or, s'agissant d'une déclaration erronée, le Tribunal fédéral a déclaré que le caractère non fautif de l'erreur devait s'apprécier selon des critères plus sévères que lors de l'inobservation d'un délai.....

*PatG Art. 67 Abs 1, 77 Abs. 2 und 79 Abs. 2*

*In einem Verfahren betr. vorsorglichen Massnahmen kann vom Gesuchsgegner, der die aus Art. 67 Abs. 1 PatG sich ergebende und gegen ihn wirkende Vermutung zu widerlegen hat, nicht mehr als ein Wahrscheinlichkeitsbeweis verlangt werden. Die blossе Behauptung, er stelle das fragliche Erzeugnis nach einem ungenannten anderen Verfahren her, ist jedoch ungenügend.*

*Dagegen kann der Wahrscheinlichkeitsbeweis durchaus erbracht werden, indem der Gesuchsgegner behauptet, er stelle nach von ihm selbst patentierten Verfahren her, und die entsprechenden Patentschriften ins Recht gelegt werden. Der Richter kann für die Prüfung der Frage, inwiefern das Herstellungsverfahren des Gesuchsegners aus den vorgelegten Patentschriften ersichtlich sei, von Amtes wegen einen Sachverständigen zuziehen, wenn er sich durch die Untersuchung dieser Frage überfordert fühlt.*

*Art. 79 Abs. 2 PatG setzt voraus, dass die Sicherheit bereits geleistet und nicht bloss angeboten worden ist.*

*Dans une procédure concernant des mesures provisionnelles où il incombe à l'adversaire du requérant de réfuter la présomption invoquée contre lui en vertu de l'art. 67 al. 1 LBI, on ne peut réclamer de lui que la preuve d'une vraisemblance. Toutefois, s'il affirme simplement qu'il fabrique le produit en question d'après un procédé qu'il déclare différent mais qu'il ne spécifie point, cela ne suffit pas.*

*En revanche, l'adversaire du requérant peut établir parfaitement la preuve de la vraisemblance en affirmant qu'il fabrique le produit selon un procédé qu'il a fait breveter lui-même et en fournissant la description du brevet à considérer. Lorsqu'il s'agit d'examiner jusqu'à quel point le procédé de fabrication de l'adversaire du requérant est admissible d'après la description fournie, la juge peut faire appel d'office à un expert s'il se rend compte que l'examen envisagé le surmènerait.*

*L'art. 79 al. 2 LBI implique que les sûretés ont été fournies et non seulement offertes.*

*Urteil der I. Zivilabteilung (als staatsrechtliche Kammer) des Schweizerischen Bundesgericht vom 6. Dezember 1977 i.S. Hoffmann-La Roche & Co. AG gegen A/S Dumex und Dumex AG.*

*Aus den Erwägungen:*

2.)... Die Beschwerdegegnerin behauptet, die Beschwerdeführerinnen verletzen durch die Herstellung des Wirkstoffes Diazepam ihre entsprechenden Verfahrenspatente. Sie kann sich auf Art. 67 Abs. 1 PatG stützen, wonach dann, wenn sich eine Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses bezieht, bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Unbestritten ist vorliegend, dass die Patente der Beschwerdegegnerin gültig sind und ein neues Erzeugnis betreffen sowie dass das in Frage stehende Erzeugnis der Beschwerdegegnerin gleich beschaffen ist, wie dasjenige der Beschwerdeführerinnen. Unangefochten ist auch die Feststellung, dass ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil im Sinne von Art. 77 Abs. 2 PatG droht; soweit die Beschwerde auf diese Frage eingeht, wird jedenfalls nirgends erklärt, dass und weshalb diesbezüglich Willkür gegeben wäre. Kernfrage des vorliegenden Rechtsstreites ist indes, inwiefern die Beschwerdeführerinnen die nach Art. 67 Abs. 1 PatG gegen sie wirkende gesetzliche Vermutung zu entkräften vermochten. Zu Recht prüften die kantonalen Behörden diese Frage; entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen kann angesichts der eindeutigen gesetzlichen Regelung in diesem Zusammenhang von einer willkürlichen Beweislastverteilung nicht die Rede sein.

Da es in der vorliegenden Streitsache um vorsorgliche Massnahmen geht, hat der Antragsteller lediglich glaubhaft zu machen, dass die hierfür erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind. Andererseits kann aber auch vom Gesuchsgegner, der in einem solchen Verfahren die aus Art. 67 Abs. 1 PatG sich ergebende und gegen ihn wirkende Vermutung zu widerlegen hat, nicht mehr als ein Wahrscheinlichkeitsbeweis verlangt werden (*Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Band III, 2. Auflage, Bern 1975, S. 657 und 659/2; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Band II, 2. Auflage, Basel und Stuttgart 1971, S. 1195). Es wäre rechtsungleich und würde damit gegen Art. 4 BV verstossen, vom Gesuchsgegner im Rahmen vorsorglicher Massnahmen den strikten Gegenbeweis zu verlangen. Dennoch kann er der Vermutung von Art. 67 Abs. 1 PatG nicht mehr der blossen Behauptung entgegen, er stelle das fragliche Erzeugnis nach einem ungenannten andern Verfahren her, sondern er muss darlegen, nach welchem Verfahren das geschieht. Da aber die blosser Glaubhaftmachung genügt, darf im Verfahren über vorsorgliche Massnahmen nicht ein vollständiger Beweis über die Einzelheiten dieses Verfahrens, seine Tauglichkeit zum behaupteten Zweck und seine tatsächliche Verwendung bei der Herstellung des Erzeugnisses verlangt werden.

In der Vernehmlassung an den Kantonsgerichtspräsidenten vom 3. Januar 1977 machten die Beschwerdeführerinnen geltend, dass sie eigene Verfahren entwickelt hätten, um Diazepam herzustellen. Zum Beweis dafür beriefen sie sich auf entsprechende schweizerische Patentschriften, die sie ins Recht legten. Die Justizkommission führt aus, die Beschwerdeführerinnen hätten – indem sie gegenüber dem Kantonsgerichtspräsidenten vorbrachten, ihre eigenen Herstellungsverfahren umfassten eine Reihe von chemischen Vorgängen, die in einem summarischen Verfahren nicht geschildert werden könnten – ihr Verfahren nicht offengelegt. Schon diese Auffassung ist jedoch höchst fragwürdig, beriefen sich die Beschwerdeführerinnen doch gleichzeitig auf entsprechende Patentschriften. Zu Recht tritt die Justizkommission deshalb gleichwohl auf die geltend gemachten Beweismittel ein, erachtet diese aber ohne nähere Begründung als nicht genügend. Mittels Patentschriften, wie die Beschwerdeführerinnen sie ins Recht legten, kann indes ein Wahrscheinlichkeitsbeweis im dargelegten Sinne durchaus erbracht werden, da die in der Patentschrift enthaltene Beschreibung der Erfindung diese so darzulegen hat, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 63 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 50 Abs. 1 PatG). Indem die Justizkommission überhaupt nicht prüfte, inwiefern die Herstellungsverfahren der Beschwerdeführerinnen aus den bereits dem Kantonsgerichtspräsidenten vorgelegten Patentschriften ersichtlich seien, kann sie eine sachliche, ernsthafte Beweiswürdigung nicht mehr für sich in Anspruch nehmen; sie übergang Entscheidendes und verfiel damit in Willkür (vgl. BGE 100 Ia 127/128).

Sollte sich die Justizkommission durch eine solche Untersuchung überfordert gefühlt haben, so hätte sie einen Sachverständigen zuziehen müssen, was sie nach dem angefochtenen Entscheid von Amtes wegen hätte tun können. Dass es vorliegend um eine vorsorgliche Massnahme geht, steht dem nicht entgegen, kann doch der Richter bei der Formulierung der Fragen an den Sachverständigen darauf Rücksicht nehmen, dass es nur um die Glaubhaftmachung einer bestimmten Behauptung geht (*Troller*, a.a.O., S. 1205 Anm. 155; *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., S. 659/3).

3. – Eine Prüfung der Patentschriften erübrigte sich freilich, wenn die Beschwerdeführerinnen nicht glaubhaft machen könnten, dass sie nach ihren eigenen Herstellungsverfahren produzieren. Vor dem Kantonsgerichtspräsidium Zug behaupteten sie, dass sie seit neun Jahren Diazepam ausschliesslich nach ihrem eigenen Verfahren herstellten, was die Beschwerdegegnerin genau wisse. Diese Behauptung wiederholte sie sinngemäss in ihrer Beschwerdeschrift an die Justizkommission. Zum Beweise dafür beriefen sie sich vor allem auf einen am 27. Juni 1967 vor Stadtgericht Kopenhagen zwischen der Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführerin 2 abgeschlossenen Vergleich, in dem ein Verfahren vereinbart wurde, das sicherstellen soll, dass die Beschwerdeführerin 2 nach ihren eigenen Methoden Diazepam herstelle. Entsprechende Untersuchungsberichte wurden bereits vor erster Instanz ins Recht gelegt. Ebenso legten die Beschwerdeführerinnen dem Kantonsgerichtspräsidenten Kontrollformulare vor, die belegen sollen,

dass das Diazepam, das in der Schweiz vertrieben werden sollte, ausschliesslich nach dem besonderen Verfahren der Beschwerdeführerin 2 hergestellt worden sei.

Die Justizkommission äussert sich dazu nicht, sondern verweist auf die Erwägungen des Kantonsgerichtspräsidenten. Dieser führt vorerst aus, den von den Beschwerdeführerinnen eingelagten Sachverständigenberichten könne entnommen werden, dass ein grosser Teil des von der Beschwerdeführerin 2 verarbeiteten Diazepams nach Dänemark eingeführt worden sei, weshalb der von beiden Parteien bestellte Sachverständige den Produktionsvorgang gar nicht habe überprüfen können. Nach dem Vergleich von 1967 ergibt aber die Zusammensetzung des Enderzeugnisses darüber Aufschluss, nach welchem Verfahren dieses hergestellt wurde. Es muss deshalb genügen, dass der von den Parteien gemeinsam bestellte Sachverständige auch das eingeführte Diazepam untersuchen konnte, was er z.B. nach seinem Bericht vom 2. September 1976 wirklich tat. Unbehelflich ist auch der weitere Einwand des Kantonsgerichtspräsidenten, dass die Vereinbarung von 1967 jedenfalls höchstens den Schluss zulasse, das Patent Nr. 418'341 der Beschwerdegegnerin, welches in jenem Verfahren in Frage stand, sei nicht verletzt; über die andern vier für Diazepam geltend gemachten schweizerischen Patente sei damit noch nichts ausgesagt. Dergestalt werden aber die Anforderungen an eine blosser Glaubhaftmachung willkürlich überspannt. Der Kantonsgerichtspräsident und mit ihm die Justizkommission gehen ja ausdrücklich davon aus, dass die Beschwerdeführerinnen in Dänemark nach ihrem eigenen Verfahren Diazepam herstellen. Dieses Verfahren hat jedenfalls vor einem der Patente der Beschwerdegegnerin Bestand und wird von ihr laufend kontrolliert. Das vereinbarte Überwachungsverfahren lässt es jedoch als sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass jene Herstellungsweise nur die Rechte der Beschwerdegegnerin aus einem einzigen Patent wahre, andere ihrer Patente aber verletze. Wenn die Beschwerdeführerinnen sich in der Folge auf eine Kette von Produktionsbelegen berufen, um darzutun, dass in der Schweiz nur Diazepam vertrieben werde, das vom gemeinsamen bestellten Sachverständigen in Dänemark geprüft worden ist, hätten die kantonalen Behörden darauf eingehen müssen. Indem sie das unterliessen und auch die Patentschriften der Beschwerdeführerinnen nicht würdigten, ist ihr Vorgehen sachlich nicht vertretbar und damit willkürlich. Das führt zur Gutheissung der Beschwerde, soweit sie Diazepam und auf diesem Wirkstoff beruhende Präparat betrifft.

4. –.....

5. – Sowohl im erst- als auch im zweitinstanzlichen Verfahren erklärten die Beschwerdeführerinnen sich bereit, unverzüglich eine Kautionsleistung zu leisten und zwar in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe. Beide kantonalen Instanzen haben dieses Angebot stillschweigend übergangen. Die Beschwerde rügt das nicht etwa als Verletzung des rechtlichen Gehörs, sondern bringt sinngemäss vor, die kantonalen Behörden hätten von der nach Art. 79 Abs. 2 PatG gebotenen Möglichkeit willkürlich keinen Gebrauch gemacht. Nach dieser Bestimmung kann von einer vorsorglichen Massnahme abgesehen werden, wenn der Gesuchsgegner angemessene Sicherheit leistet. Das setzt indessen schon nach dem Wortlaut voraus, dass die

Sicherheit bereits geleistet und nicht bloss angeboten worden ist (BGE 94 I 14 E. 10). Auch dann läge es im richterlichen Ermessen, die fragliche Massnahmen aufzuheben oder nicht. Dabei ist zu beachten, dass eine solche Ersatzlösung nur selten die notwendige Gewähr für volle Wiedergutmachung des Schadens bietet, den die vorsorgliche Massnahme abzuwenden hat (vgl. *Troller*, a.a.O., S. 1209). Aus welchen Gründen es sich vorliegend anders verhalten soll, tut die Beschwerde nicht dar. Der den Beschwerdeführerinnen drohende Schaden allein vermag ein solches Vorgehen jedenfalls nicht zu rechtfertigen.

*PatG Art. 73, 74, 75 und 76; Schiedsgerichtsbarkeit*

*Patentrechtliche Streitigkeiten können durch Vereinbarung der Schiedsgerichtsbarkeit unterstellt werden; Art. 76 Abs 2 PatG steht dem nicht entgegen.*

*Possibilité de soumettre à arbitrage les actions relatives au brevet. L'article 76 al. 2 LB ne crée pas une sorte de recours obligatoire au Tribunal fédéral.*

Sem.jud. 99 (1977) 186 ss, Urteil der Cour de justice civile vom 20. Februar 1976 i.S. Philippe Girod S.A. gegen SEDIPROB.

*Aus den Erwägungen:*

Dans leur commentaire, qui fait autorité en la matière (brevets), édition 1961 avec complément de 1975, *Blum et Pedrazzini*, examinent à plusieurs reprises la compétence des tribunaux arbitraux pour statuer sur les actions prévues aux articles 74 - 75 respectivement 25 - 26 L.B. (cf. notamment Vol. III ad art. 75 rem. 1 litt. b p. 612; ad art. 76 rem. 4 p. 635; Vol. II ad art. 26 rem. 31 p. 208 - 210 et art. 34 (octroi de licences) rem. 119 p. 522 - 523).

La Cour n'entend pas reprendre par le détail l'argumentation de ces commentateurs, suivis d'ailleurs par *Troller*, *Immateriälgüterrecht* Vol. II chap. 21 § 65, II p. 65, II p. 1192, mais elle se bornera à la résumer comme suit:

Le Bureau fédéral des brevets avait émis dans ses communications de 1948 (cf. Vol. III de *Blum-Pedrazzini* p. 635) la conception selon laquelle la juridiction arbitrale était exclue pour les actions fondées sur l'article 49 de l'ancienne loi sur les brevets en se basant sur le fait que la loi garantissait aux justiciables un recours au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse. *Blum et Pedrazzini* estiment que ce raisonnement est faux et que l'actuel article 76 al. 2 ne crée pas une sorte de recours obligatoire au Tribunal fédéral.

A la page 636 les commentateurs observent – ce qui résulte des dispositions sur l'arbitrage – que le critère doit être cherché ailleurs, soit dans la faculté des parties de disposer librement de l'objet du litige et ils relèvent, avec citations de jurisprudences à l'appui, que c'est une règle universellement admise. Et ils admet-

tent que de là découle l'admissibilité de la juridiction arbitrale pour la liquidation de tous les litiges dans le sens de l'article 76 L.B. puisque les parties peuvent disposer "sans autre" de l'objet du litige.

Et ils se réfèrent aux passages de leur commentaire ad art. 26 rem. 31 et ad art. 34 rem. 119. La Cour se reporte particulièrement ad art. 26 rem. 31 aux pages 208 au bas et 209 au haut, où la conception du Bureau fédéral des brevets de 1948 est critiquée et ad art. 34 rem. 119 p. 522 et première moitié p. 623. *Blum et Pedrazzini* se réfèrent même à un arrêt Masse en faillite Durox S.A. c. Mammoli (A.T.F. 71 III 198; *Journ. des Trib.* 1946 II p. 116 ss., not., p. 122) dont ils déduisent avec raison que la possibilité de soumettre à arbitrage les actions relatives aux brevets a été résolue affirmativement comme allant de soi, sans motivation plus précise.

*Dürr*, dans son commentaire de la loi sur les brevets, 1956, ad art. 76 p. 153, est le seul à approuver le point de vue exprimé par le Bureau fédéral des brevets en 1948.

La question de l'intérêt public soulevée par *Dürr* est examinée par *Blum et Pedrazzini* (ad art. 76 rem. 4 p. 636). Ils admettent que selon le droit fédéral il n'y a pas de lien si étroit entre les litiges en matière de brevets et l'intérêt public, que l'on puisse pour cette raison exclure en cette matière la juridiction arbitrale. Il en va de même pour les contrats de licences: cf. loc. cit. ad art. 34 p. 119 p. 523, cf. également Vol. II ad art. 26 rem. 3 p. 100 - 103.

*PatG Art. 75; VVO I Art. 5; ZGB Art. 1 Abs. 2*

*Steht mehreren Personen ein Patentrecht gemeinsam zu, bilden sie im Patentnichtigkeitsprozess eine notwendige Streitgenossenschaft unabhängig von ihrem internen Rechtsverhältnis.*

*Art. 5 VVO I PatG ist auf den Zivilprozess nicht anwendbar.*

*Das PatG liefert keinen Gerichtsstand für eine notwendige passive Streitgenossenschaft, obwohl es den interkantonalen Gerichtsstand abschliessend regelt; echte Lücke.*

*Der Gerichtsstand des Wohnsitzes eines Beklagten in der Schweiz geniesst Vorrang vor allen anderen Gerichtsständen.*

*Verhältnis zur Regelung bei schuldrechtlichen Klagen, zum europäischen Patentübereinkommen und zur Pariser Verbandsvereinbarung über gewerblichen Rechtsschutz.*

*Lorsqu'un droit concernant un brevet appartient en commun à plusieurs personnes, celles-ci sont nécessairement, dans un procès en nullité de brevet, des litisconsorts, quels que soient leurs rapports juridiques internes.*

*L'art. 5 LBI est inapplicable aux procès civils.*

*La loi sur les brevets d'invention ne prévoit aucun for pour les litisconsorts passifs nécessaires, bien qu'elle règle exhaustivement la juridiction intercantonale; il s'agit là d'une véritable lacune.*

*En Suisse, le for du domicile d'un défendeur a la priorité sur tous les autres fors.*

*Rapport avec la réglementation concernant les actions fondées sur le droit des obligations, la convention européenne sur les brevets et la convention de Paris concernant la protection de la propriété industrielle.*

ZR 76 (1977) 148 ff und SJZ 73 (1977) 305 ff, Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 30. September 1976 i.S. B. gegen K. & L. sowie A.B. (bestätigt durch Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 1. März 1977).

Die Klägerin B. klagte gegen die Beklagten K. & L. sowie A.B. auf Nichtigkeit eines Schweizer Patentes, welches beiden Beklagten gemeinsam zusteht. K. & L. hat ihren Sitz im Kanton Zug. Die A.B. ist in den Niederlanden domiziliert. In Nachachtung von Art. 13 Patentgesetz und Art. 5 VVO I zum Patentgesetz war für beide Beklagten im Zeitpunkt der Einleitung der Klage ein Vertreter mit Geschäftssitz in Zürich im Patentregister eingetragen. Zur Einrede der Unzuständigkeit seitens der Beklagten führte das Zürcher Handelsgericht folgendes aus: "... III.

1. Es stellt sich zunächst die Frage, ob die Beklagten notwendigerweise gemeinsam ins Recht gefasst werden müssen, mithin ob sie eine notwendige passive Streitgenossenschaft bilden.

Eine (passive) Streitgenossenschaft ist dann eine notwendige, wenn der Vollzug des Urteils gegenüber dem einen notwendigerweise auch die Verurteilung des andern Beklagten erfordert (BGE 69 I 8). Die Notwendigkeit ergibt sich insbesondere daraus, dass der Rechtsstreit aus sachlichen Gründen nur allen Beteiligten gemeinsam gegenüber entschieden werden kann.

Dies ist im vorliegenden Falle zweifelsohne gegeben. Würde in einem Prozess nur gegen eine der Beklagten das Patent ganz oder teilweise nichtig erklärt, erhellt sofort, dass spätestens bei der Anpassung des Patentregisters an das ergangene Urteil (vgl. Art. 60 Patentgesetz) die andere Beklagte in ihrem Recht beeinträchtigt würde. Eine geradezu unmögliche Situation entstünde aber, wenn in einem Parallelprozess gegen die andere Beklagte gleichzeitig festgestellt würde, das Patent bestehe zu Recht und sei zu schützen. Die herrschende Lehre geht dann auch davon aus, dass in den Fällen, in welchen auf Nichtigerklärung eines mehreren Berechtigten zustehenden Patentes geklagt wird, notwendige passive Streitgenossenschaft anzunehmen ist (*Blum/Pedrazzini*, Band II, S. 158). Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob den Beklagten das Patent zur gesamten Hand oder zu einfacher Mitberechtigung zusteht.

2. Da notwendige Streitgenossen nur gemeinsam ins Recht gefasst werden können, ist ein einheitlicher Gerichtsstand vonnöten. Es würde sonst der vom materiellen Recht geforderte Rechtsschutz fehlen.

Nach Art. 75. Abs. 1 lit. b Patentgesetz wäre die vorliegende Klage gegen die Beklagte 1 bei den Gerichten ihres Sitzes, d.h. im Kanton Zug, anzuheben. Die Beklagte 2 hat dagegen ihren Sitz in den Niederlanden. Gemäss Art. 75 Abs. 1 lit. b Patentgesetz wäre demnach die Klage gegen letztere entweder am Geschäftssitze ihres im Register eingetragenen Vertreters, bei Löschung desselben am Sitze des Amtes für geistiges Eigentum anhängig zu machen. Bei Klageeinleitung war als Vertreter der eingetragenen Patentinhaber Dr. E., Zürich, im Patentregister eingetragen. Die Beklagten behaupten allerdings, Dr. E. habe sein Mandant im Zeitpunkt der Klageeinleitung bereits niedergelegt gehabt und die Klägerin habe darum gewusst. Somit wären unter Umständen tatsächlich statt der zürcherischen die bernischen Gerichte für Klagen gegen die Beklagte 2 zuständig. Diese Frage muss aber, wie sich im folgenden ergeben wird, gar nicht entschieden werden.

Es geht zunächst einmal nicht an, aus der Tatsache, dass beide Beklagten gestützt auf Art. 5 VVO I zum Patentgesetz einen gemeinsamen Vertreter haben müssen – falls die Klägerin überhaupt von einem gültigen Vertretungsverhältnis ausgehen darf –, den Geschäftssitz des Vertreters als gemeinsamen Gerichtsstand zu konstruieren. Diese Bestimmung ist auf ein Verwaltungsverfahren ausgerichtet und findet somit auf Zivilprozesse keine Anwendung. Art. 75 Abs. 1 lit. b Patentgesetz lautet dagegen klar und eindeutig, dass für Klagen Dritter gegen den Patentinhaber der Richter am Wohnsitz des Beklagten zuständig sei und nur, wenn dieser Wohnsitz nicht in der Schweiz liege, der Richter am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters sich mit der Klage zu befassen haben.

Der Geschäftssitz des allfälligen Vertreters kann deshalb für die Beklagte 1 keinen Gerichtsstand bilden. Dies schreibt das Patentgesetz zwingend vor.

Die Gerichtsstandsvorschriften widersprechen sich im vorliegenden Falle selbst. Der Prozess, welcher gesamthaft einheitlich geführt werden muss, kann gegen die Beklagte 1 nur im Kanton Zug, gegen die Beklagte 2 nur in Zürich oder Bern geführt werden. Es sind deshalb, genau besehen, nicht mehrere Gerichte für den Prozess zuständig, sondern keines.

Art. 75 Abs. 2 Patentgesetz setzt nun aber gerade die Zuständigkeit mehrerer Richter in derselben Sache voraus. Diese Regelung ist demnach auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

Die Gerichtsstandsvorschriften des Patentgesetzes heben einander vorliegend selbst auf.

Die ausführliche Gerichtsstandsbestimmungen (Art. 75 und 76 Patentgesetz) ergeben aber zweifelsfrei, dass der Bundesgesetzgeber die interkantonale Zuständigkeit für Klagen aus dem Patentgesetz in diesem Gesetze abschliessend geregelt haben wollte. Es besteht deshalb eine echte Lücke im Patentgesetz (vgl. dazu Kommentar *Meier-Hayoz* zu Art. 1 ZGB, N 417 ff; *Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, S. 272).

3. Bei der Ausfüllung der Lücke ist von den leitenden Gedanken des Gesetzgebers bei der Bestimmung des Gerichtsstandes für Klagen gegen den Patentbewerber oder den Patentinhaber auszugehen.

Nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes stehen die in Art. 75 Abs. 1 lit. b Patentgesetz genannten Gerichtsstände im Verhältnis der Subsidiarität zueinander (*Blum/Pedrazzini*, Bd. III. S. 620). Der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten genießt absolute Priorität, sofern der Beklagte seinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Der Gesetzgeber zieht somit den Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten den übrigen Gerichtsständen vor. Für die Beklagte 1 ist ein primärer Gerichtsstand im Kanton Zug gegeben, während für die Belangung der Beklagten 2 nur Hilfsgerichtsstände in der Schweiz gegeben sind. Die aus dem Gesetze gewonnene Regel bevorzugt im vorliegenden Falle demnach den Gerichtsstand Zug vor allen andern Gerichtsständen in der Schweiz.

Weiter wird in der in Rede stehenden Vorschrift der Wille des Gesetzes offenbar, dass unter allen Umständen dem Dritten für die Klage gegen den Patentbewerber oder Patentinhaber, sofern die schweizerische Patentgesetzgebung anwendbar ist, ein schweizerischer Gerichtsstand zur Verfügung steht. Der Gerichtsstand des Sitzes des Amtes für geistiges Eigentum stellt nämlich einen lückenlosen Aufganggerichtsstand dar. Wird Zug im vorliegenden Prozess als einheitlich Gerichtsstand erklärt, wird auch diesem gesetzgeberischen Prinzip Nachachtung verschafft.

Die Lücke wird im Lichte von Art. 1 Abs. 2 ZGB damit gesetzeskonform ausgefüllt, dass für den vorliegenden Fall allein die Gerichte des Kantons Zug zuständig sind.

4. Das Prinzip, wonach der Beklagte an seinem Wohnsitz einzuklagen ist, gilt im schweizerischen Recht auch für persönliche Ansprachen gegen aufrechtstehende Schuldner (Art. 59 BV). Sowohl interkantonal als auch innerkantonal (aufgrund der kantonalen Prozessrechte) ist der Wohnsitz des Beklagten regelmässig der ordentliche allgemeine Gerichtsstand. Dieses Prinzip verdient insbesondere dann seine Beachtung, wenn divergierende Entscheidungen betreffend den Gerichtsstand gegenüber mehreren Streitgenossen unverträglich sind, mithin, wenn eine echte Streitgenossenschaft vorliegt (vgl. *Flepp*, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Zürich 1945 (Maschinenschrift), S. 163).

Die Folge dieses Vorgehens sei an folgendem Beispiel dargelegt: Ein Teil der (passiven) Streitgenossen hat den allgemeinen Gerichtsstand des Wohnsitzes in einem und demselben Kanton, ein anderer Teil der Streitgenossen hat den Wohnsitz in einem andern Kanton, hat aber im ersten Kanton einen besonderen Gerichtsstand (Aufenthalt, Geschäftsniederlassung, Betreibungsort, Vermögen). Bei solchen Streitgenossen ist die Zuständigkeit des Gerichtes nach jenen Streitgenossen zu bestimmen, die den Wohnsitz im Kanton haben. Es ist demnach denjenigen Streitgenossen, die einen ordentlichen Gerichtsstand haben, ihr Gerichtsstand zu belassen (*Flepp*, a.a.O., S. 48; *Matti*, Über die Streitgenossenschaft nach dem Gesetz betr. die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern vom 7. Juli 1918, Habil. schrift Bern 1924, S. 80f.).

Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Klage auf Rückübertragung einer Liegenschaft und Löschung des Grundpfandrechtes gegen mehrere (notwendige) Streitgenossen am Wohnsitz eines Streitgenossen hängig gemacht werden müsse.

Wenn die Garantie von Art. 59 BV im Grundsätze gewahrt bleiben wolle, könne nicht der Gerichtsstand der gelegenen Sache in Betracht kommen (BGE 69 I 8f).

Sowohl Klagen betreffend persönliche Ansprachen als auch Klagen aus Patentgesetz gegen Patentinhaber sind dem Grundsätze nach beim Richter am Wohnsitze des Beklagten anzuheben. Werden persönliche Ansprüche gegen mehrere Beklagte geltend gemacht, welche untereinander im Verhältnis der notwendigen Streitgenossenschaft stehen, genießt der Gerichtsstand des Wohnsitzes eines Beklagten Vorrang gegenüber allfälligen andern speziellen Gerichtsständen. Die gleiche Regelung muss auch im Patentrecht gelten, in welchem dasselbe Prinzip verwirklicht ist.

Die oben sub Ziff. 2 aus den Grundsätzen von Art. 75 Abs. 1 lit. b Patentgesetz gewonnene Lösung steht demnach im Einklang mit Praxis und Lehre der örtlichen Zuständigkeit bei persönlichen Ansprachen, wenn es sich um eine notwendige passive Streigenossenschaft handelt.

5. Auch das bald bedeutungsvolle europäische Patentübereinkommen knüpft den Gerichtsstand an den Wohnsitz des Beklagten, so dass die hier eingeschlagene Praxis nicht sogleich wieder überholt sein dürfte (vgl. dazu: Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll), Art. 2).

6. Die Pariser Verbandsübereinkunft kann schon deshalb für die Lösung der hier anstehenden Probleme nicht herangezogen werden, da in Art. 2 Abs. 3 jener Abmachung die nationalen Verfahrensvorschriften für das Verwaltungsverfahren und den Zivilprozess ausdrücklich vorbehalten sind. Die Regelung des Gerichtsstandes in Zivilstreitigkeiten ist eindeutig Sache des Zivilprozessrechtes...”

*PatG Art. 75 Abs. 1 lit a; Staatsvertrag Frankreich-Schweiz von 1869 Art. 1*

*Art. 1 des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869 ist nicht anwendbar auf Streitigkeiten, die ein Patent eines der beiden Staaten betreffen. Für eine Klage gegen einen französischen Staatsangehörigen wegen Verletzung eines Schweizer Patentes in der Schweiz sind daher die Schweizer Gerichte zuständig.*

*L'art. 1er du traité international du 15 juin 1869 sur la juridiction et l'exécution de jugements en matière civile, conclu entre la Suisse et la France, est inapplicable aux litiges concernant un brevet délivré par l'un de ces deux Etats. Par conséquent, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur un procès intenté à un ressortissant français pour cause de violation d'un brevet suisse commise en Suisse.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 16. Dezember 1977 i.S. Bucher-Guyer AG gegen Société pour la Diffusion du Matériel Agricole DIMAG-Raguenet.

*Aus den Erwägungen:*

5. Die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes des Kantons Bern ergibt sich daraus, dass die Beklagte an Robert Gutmann in Worb einen patentierten Kreiselchwader verkauft und geliefert hat. Die Verletzung der klägerischen Patente ist somit in Worb eingetreten, weshalb dieser Ort Erfolgsort gemäss Art. 75 Abs. 1 litt. a PatG ist.

Der Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes steht trotz des französischen Sitzes der Beklagten der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869 nicht entgegen. In beiden Ländern ergibt sich aus der Judikatur, dass Art. 1 dieses Staatsvertrages auf Streitigkeiten, die das Patent eines der beiden Staaten betreffen, nicht anwendbar ist (SJZ 37 (1940/41) 283; Entscheid Cour de Besançon vom 28. Juli 1909, zitiert bei *Alain Casalonga*, *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, Paris 1949, Band II, S. 178). Dabei sagt der genannten französische Entscheid noch besonders, eine Verletzung eines französischen Patentes "ne peut être appréciée que par la juridiction française et échappe par sa nature à l'article premier de la convention franco-suisse du 15 juin 1869...".

Deshalb ist umgekehrt die Verletzung eines schweizerischen Patentes, die wie vorliegend durch Lieferung in die Schweiz stattgefunden hat, auch von schweizerischen Gerichten zu beurteilen, zum mindesten wurde ihnen durch den genannten Staatsvertrag die Zuständigkeit nicht entzogen. Dies muss insbesondere dann gelten, wenn, wie hier, keine Hauptbegehren gestellt werden, die in Frankreich zu vollstrecken sind. Die Klägerin stellt Begehren auf Unterlassung von Handlungen in der Schweiz. Dies kann aber nur in der Schweiz vollstreckt werden...

*PatG Art. 76 Abs. 1; Prozessrecht (Zürich)*

*Art. 76 Abs. 1 PatG ist nicht anwendbar auf Prozesse um Erfinderschädigungen.*

*Für diese Streitigkeiten, welche arbeitsrechtlicher Natur sind, sind im Kanton Zürich nach dem neuen GVG die Arbeitsgerichte in den Kantonsgebieten, wo solche bestehen, sachlich zuständig.*

*Die Parteien können jedoch die Zuständigkeit des Handelsgerichtes nach Massgabe von § 74 Ziff. 1 rev. GVG wirksam vereinbaren.*

*L'art. 76 al. 1 LBI est inapplicable aux procès en paiement d'une rétribution pour une invention.*

*Ces procès relèvent du droit du travail. Ils ressortissent à raison de la matière, dans le canton de Zurich et d'après sa nouvelle loi sur*

*l'organisation judiciaire, aux tribunaux régionaux du travail, là où il en existe.*

*Les parties ont toutefois la faculté de porter la cause devant le Tribunal de commerce en vertu du par. 74 ch. 1 de la loi (révisée) sur l'organisation judiciaire.*

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. Dezember 1977 i.S. N. gegen M.R.

*Aus den Erwägungen:*

2.)... Gemäss § 108 ZPO ist die Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen. Auch im Falle einer Vereinbarung der (sachlichen) Zuständigkeit ist das Handelsgericht zur Anhandnahme des Prozesses nur verpflichtet, wenn die Voraussetzungen einer zulässigen Vereinbarung erfüllt sind; insbesondere darf das Handelsgericht als prorogiertes Gericht nur Handelssachen beurteilen. Ebenso ist die Frage der *Zulässigkeit* einer Einlassung vor einem sachlich unzuständigen Gericht, diesfalls freilich nicht mehr, von Amtes wegen zu prüfen.

3. Die vom Kläger geforderte Erfinderentschädigung ist eine arbeitsrechtliche Streitigkeit. Mit Recht macht keine Partei geltend, dass für derartige Streitigkeiten die gemäss Art. 76 Abs. 1 PatG von den Kantonen zu bezeichnende einzige kantonale Instanz – dies wäre das Handelsgericht nach § 61 GVG – sachlich zuständig sei (vgl. des näheren Komm. *Blum/Pedrazzini*, Bd. III S. 632; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1178).

Die Gerichtspraxis unter der Herrschaft des bis Ende 1976 geltenden alten Gerichtsverfassungsgesetzes hat für Streitigkeiten zwischen kaufmännischen und technischen Angestellten, insbesondere zwischen höheren Angestellten wie Prokuristen und Direktoren in leitender Stellung, zu denen der Kläger zu rechnen ist, und ihren Arbeitgebern aus arbeitsrechtlichen Verhältnissen seit je das Handelsgericht als zuständig betrachtet, das heisst praktisch einseitig nach Wahl des (nicht als selbständiger Kaufmann im Handelsregister eingetragenen) Kläger (§ 78/79 aGVG).

Die umfassende Zuständigkeit des Handelsgerichtes für derartige Streitigkeiten wurde bejaht, indem der Begriff Handelsverhältnis im Unterschied zu reinen Privatgeschäften verstanden wurde (vgl. ZR 14 Nr. 113, 32 Nr. 9, 40 Nr. 140a, 44 Nr. 142; *Uttinger*, Das Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss. Zürich 1903, S. 21 ff.; *Kopp*, Das zürcherische Handelsgericht, Diss. Zürich 1940, S. 65). Die Zuständigkeit des Gewerbegerichtes gemäss § 15 aGVG war demgegenüber für Streitigkeiten höherer Angestellter verneint worden. Im übrigen konnten Kompetenzkonflikte zwischen Handelsgericht und Arbeitsgericht wegen der unterschiedlichen Streitwertgrenzen nicht entstehen.

3.1. Das Handelsgericht hat sich demgegenüber unter dem neuen Rechtspflegegesetz für Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis auf Einrede hin als unzuständig erklärt (Beschluss des Handels-

gerichtes vom 23. September 1977 in Sachen C./A. AG, HG Nr. 155/77). Es stützte sich hierbei auf § 13 Abs. 1 GVG, wonach das Arbeitsgericht Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und den bei ihm beschäftigten Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, ausgenommen zwischen dem Personal öffentlicher Dienste, bis Fr. 5'000.— endgültig und darüber hinaus ungeachtet des Streitwertes als erste Instanz zu beurteilen hat. Das neue GVG verwendet somit den Begriff Arbeitnehmer als Gegensatz zum Begriff Arbeitgeber und begründet die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes für Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen mit unbegrenztem Streitwert. Damit haben auch Prokuristen und Direktoren in leitender Stellung für Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis Zugang zum Arbeitsgericht (vgl. *Walder*, Der neue zürcherische Zivilprozess, Anm. 90 S. 65).

Die frühere Praxis zum alten GVG hatte dies noch verneint und zwar gestützt auf § 13 Abs. 1 aGVG, der u.a. vorsah, dass für die Wahl der Gewerberichter aus den unselbständig Erwerbenden und den Arbeitgebern Berufsgruppen gebildet würden mit gleichviel Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wobei Direktoren und Prokuristen der Gruppe Arbeitgeber zuzuteilen seien. Diese Vorschrift wurde im wesentlichen unverändert ins neue GVG übernommen. Das Handelsgericht hält daran fest, dass daraus nicht mehr abgeleitet werden kann, höhere Angestellte seien vom Zugang zum Arbeitsgericht ausgeschlossen. Schon die Auffassung unter dem alten GVG wurde in der Literatur angefochten (vgl. *L. Meyer*, Das Luzerner Gewerbergericht, Diss. Zürich 1940, S. 66/67; *A. Lüchinger*, Das gewerbliche Schiedsgericht, Diss. Zürich 1923, S. 98 ff.). In der Tat handelt es sich um eine Fiktion, die aus organisatorischen Gründen für das Wahlrecht in das Gesetz aufgenommen wurde, da vor allem in grösseren Unternehmen die höheren Angestellten, welche Dienstverträge in der Regel auch abschliessen, darin oft mehr Sachkenntnis als der Arbeitgeber (Prinzipal) haben. Für die Besetzung der Gerichte besteht diese Fiktion daher zu Recht. Mitnichten kann aber daraus etwas gegen die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte abgeleitet werden, da der höhere Angestellte, sobald es sich um eine Streitigkeit zwischen ihm und dem Arbeitgeber handelt, einzig in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer vor Gericht erscheint. Im übrigen ist das Arbeitsgericht ein fachkundiges Gericht und rechtfertigt nicht das Misstrauen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerrichter die Interessen der höheren Angestellten nicht unparteilich wahrnehmen könnten und würden. Mit der nunmehr umfassenden Umschreibung der Kompetenz des Arbeitsgerichtes gemäss § 13 Abs. 1 GVG muss damit notwendigerweise auch die Zuständigkeit dieses Gerichtes uneingeschränkt und ohne Unterschied für höhere Angestellte bejaht werden.

3.2. Höhere Angestellte dürfen aber nicht nur, sondern müssen nunmehr grundsätzlich beim örtlich zuständigen Arbeitsgericht – ein solches ist in Winterthur – klagen. Dies folgt aus § 13 Abs. 2 GVG, wonach die beklagte Partei die Einrede der Unzuständigkeit der ordentlichen Gerichte erheben kann, wenn sich die Parteien darauf nicht geeinigt haben; dies muss ebenso oder, wenn das Handelsgericht nicht den ordentlichen Gerichten gleichzustellen ist, umso mehr diesem gegenüber gelten. Der vom Kläger erhobene Einwand, die Vereinigung der handels-

gerichtlichen Zuständigkeit (nach seiner Wahl gemäss § 63 GVG) würde zu einer vom Gesetzgeber nicht gewollten Rechtsungleichheit führen, weil arbeitsrechtliche Streitigkeiten aus Bezirken bzw. Gemeinden ohne Arbeitsgerichte, zweifelsfrei vor das Handelsgericht gebracht werden können, solche aus Bezirken bzw. Gemeinden mit Arbeitsgerichten hingegen nicht, sticht nicht. Dort, wo Arbeitsgerichte bestehen, haben diese nach dem Willen des Gesetzgebers als die spezielleren eben den Vorrang auch vor dem Handelsgericht, indem sie auf eine besondere Art von Streitigkeiten zugeschnitten und hierfür fachtechnisch besetzt sind. Der Umstand, dass das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz entscheidet, fällt nicht entscheidend ins Gewicht.

Darüber hinaus bewirkt jedoch die Ausweitung der Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes auf alle Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis nicht etwa eine Einschränkung des Begriffes Handelsgeschäft bzw. Handelsverhältnisse im Sinne der §§ 62 ff. GVG. Gegen eine solche Auffassung spräche schon § 62 Abs. 2 GVG, wonach im Zweifelsfalle jedes Rechtsgeschäft einer im Handelsregister eingetragenen Person als Handelsgeschäft gilt. Ebenso unterliegt der Begriff Handelssache gemäss § 64 GVG einem eigenen Selbstverständnis. Es liegen auch keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass der Gesetzgeber an der bisherigen langjährigen Praxis etwas habe ändern, das heisst arbeitsrechtliche Streitigkeiten an sich der Zuständigkeit des Handelsgerichtes habe entziehen wollen. Dies kann schon deshalb nicht angenommen werden, weil die Einführung der Arbeitsgerichte den Gemeinden überlassen, die Unterstellung von Arbeitsstreitigkeiten unter eigens hierfür bestimmte Fachgerichte weitgehend noch ein rechtspolitisches Postulat ist; die Rechtssuchenden im übrigen Kantonsgebiet, wo keine Arbeitsgerichte bestehen, würden bei gegenteiliger Entscheidung für Streitigkeiten, die im herkömmlichen Sinne als solche betreffend Handelssachen gelten, der ihnen einzig zugänglichen fachkundigen Instanz beraubt.

3.3. Zu prüfen ist, ob die Parteien mit Rücksicht darauf in Abweichung von § 13 Abs. 1 GVG berechtigt waren, die vorliegende Streitigkeit vor das Handelsgericht zu bringen. Gemäss § 13 Abs. 2 GVG sind sie berechtigt, arbeitsrechtliche Streitigkeiten vor die “ordentlichen Gerichte” zu bringen, wobei dies nicht “zum voraus”, das heisst nicht vor Entstehung des Rechtsstreites, vereinbart werden darf. Zudem wirkt die Einlassung vor den “ordentlichen Gerichten” kompetenzbegründend, so dass die Zuständigkeit in dieser Hinsicht nur auf Einrede hin zu prüfen ist. Nach bewährter Lehre und Rechtsprechung sind unter den ordentlichen Gerichten nur die allgemein zuständigen Bezirksgerichte zu verstehen, jedoch nicht das Handelsgericht, das ein sogenanntes Sondergericht ist (vgl. *Guldener*, Schweiz. Zivilprozessrecht, S. 16 und 19 ff.; Komm. *Hauser/Hauser* zum GVG, Vorbem. S. 4 N. 2; *Walder*, a.a.O. S. 71, dieser mit gewissen Einschränkungen). Dies deckt sich mit der Vorstellung, die Gerichtsbarkeit dieser Gerichte umfasse grundsätzlich auch diejenige der Sondergerichte. So betrachtet, hält es schwer, in der Nichterwähnung des Handelsgerichtes in § 13 Abs. 2 GVG ein Versehen, das heisst eine gesetzliche Lücke zu erkennen; vielmehr scheint das Handelsgericht

ausgeschlossen zu sein (vgl. in diesem Sinne mit Bezug auf den in dieser Beziehung gleichlautenden § 15 aGVG Komm. *Sträuli*, Zürcherische Rechtspflegegesetz, Bd. I Gerichtsverfassungsgesetz, 1913, N. 8 zu § 15 GVG; *A. Lüchinger*, Das gewerbliche Schiedsgericht Zürich, Diss. Zürich 1923, S. 76).

Demzufolge konnte die Zuständigkeit des Handelsgerichtes im vorliegenden Falle lediglich nach § 74 Ziffer 1 GVG begründet werden, wonach vor Anhängigmachung der Klage schriftlich vereinbart werden kann, dass Prozesse über Handelsachen mit einem für die Begründung der Zuständigkeit des Handelsgerichtes ausreichenden Streitwert anstelle des Bezirksgerichtes vom Handelsgericht behandelt werden. Eine solche Vereinbarung ist zulässig, ist letztlich doch auch die Zuständigkeit des Handelsgerichtes aus derjenigen des Bezirksgerichtes ausgesondert (vgl. auch *Lüchinger*, a.a.O., S. 78 und 83). Eine Einschränkung ergibt sich höchstensfalls aus dem Verbot in § 13 Abs. 2 GVG, wonach auf die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes erst nach Entstehung des Rechtsstreites verzichtet werden darf; dies steht hier jedoch nicht zur Frage.

Selbst die Annahme einer Gesetzeslücke in § 13 Abs. 2 GVG führt bei der gebotenen analogen Ausfüllung im wesentlichen zum gleichen Ergebnis. Eine die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes gemäss § 13 Abs. 1 GVG ausschliessende Vereinbarung der Zuständigkeit des Handelsgerichtes hätte jedenfalls klar und bestimmt zu sein. Daher und gerade im Hinblick auf § 64 GVG wird richtigerweise auch hierfür die Einhaltung der Schriftform gefordert (vgl. *Walder*, a.a.O., S. 67 Anm. 105). Die in § 13 Abs. 2 GVG vorgesehene Begründung der sachlichen Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte durch blosser Einlassung stellt hingegen eine auf das Verhältnis Arbeitsgericht zu den eigentlichen ordentlichen Gerichte zugeschnittene Ausnahmenvorschrift dar, die nicht ohne weiteres auf die Zuständigkeit des Handelsgerichtes übertragen werden kann. Die Vorschriften, welche die Zuständigkeit des Handelsgerichtes umschreiben, sind jedenfalls so gefasst, dass seine Zuständigkeit vor Anhängigmachung der Klage klar gestellt ist. Es wäre auch wenig einleuchtend, wenn die Voraussetzung für seine sachliche Zuständigkeit erst auf Einrede hin überprüft werden dürfte. Das Bedenken, die Einlassung sollte bejaht werden, um zu vermeiden, dass ein bereits durchgeführtes Verfahren sich als nutzlos erweise und der Beklagte die Unzuständigkeitseinrede in Reserve behalte, um je nach Prozessausgang davon Gebrauch zu machen (vgl. *Guldener*, a.a.O., S. 98), besteht nur bei Unterlassung der Überprüfung der sachlichen Zuständigkeit.

4. Vorliegenden Falles brauchen diese letzteren Fragen jedoch nicht abschliessend beantwortet zu werden. Beide Parteien behaupten nämlich übereinstimmend, sie hätten die Beurteilung der streitigen Angelegenheit durch das Handelsgericht vereinbart. Der Kläger hat nach seiner Darstellung vor dem Friedensrichter dem anwesenden Vertreter der Beklagten, Rechtsanwalt Dr. Müller von der Rechtsabteilung, den Vorschlag gemacht, den Prozess vom Handelsgericht behandeln zu lassen. Dr. Müller habe dem ausdrücklich zugestimmt. Die Beklagte bestätigt, sie habe bewusst auf die Anrufung des Arbeitsgerichtes Winterthur verzichtet und

sich mit der Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit durch das Handelsgericht einverstanden erklärt. Freilich wurde dies in der Weisung und anscheinend auch im Protokoll des Friedensrichters nicht ausdrücklich festgehalten. Indem jedoch der Vertreter der Beklagten die zu Protokoll gegebene Erklärung des Klägers unterzeichnete, stimmte er dieser zumindest mittelbar schriftlich zu.

Der vorliegende Prozess war zudem bereits zur Referentenaudienz vertagt worden, und es ist auch schon ein Verfahren über anderweitige prozessuale Fragen eingeleitet worden. Unter diesen Umständen könnte keine Prozesspartei in redlicher Weise mehr auf einen allfälligen blossen Mangel der Schriftform zurückkommen. Ebenso wenig kann das Handelsgericht unter diesen Umständen seine Zuständigkeit unter Hinweis auf einen allfälligen derartigen Formmangel verneinen. Nachdem im übrigen keine Bedenken gegen die Beurteilung der Klage durch das Handelsgericht bestehen, ist diese somit anhand zu behalten...

*PatG Art. 101 Abs. 3; VwVG Art. 32 Abs. 2, 63 und 64*

*Pflicht des Einsprechers, seine Beweismittel schon im Einspruchsverfahren anzugeben; verspätete Parteivorbringen sind als "ausschlaggebend" zu berücksichtigen, wenn sie zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides führen.*

*Kein Anspruch des Beschwerdeführers, der den ihm bekannten Stand der Technik nicht rechtzeitig offenbarte, auf eine Parteientschädigung zu Lasten des Beschwerdegegners, der sein Patentgesuch verteidigte.*

*Obligation pour l'opposant d'indiquer ses moyens de preuve en procédure d'opposition déjà; des allégués tardifs sont considérés comme "décisifs" lorsqu'ils conduisent à une réforme de la décision attaquée.*

*Le recourant qui n'a pas révélé à temps l'état de la technique connu de lui n'est pas fondé à réclamer des dépens à l'intimé qui défendait sa demande de brevet.*

PMMBl 16 (1977) I 91, Entscheidung der II. Beschwerdeabteilung vom 31. Mai 1977 i.S. Boninchi gegen La Nationale.

*Aus den Erwägungen:*

4. – Ainsi qu'il est constaté ci-dessus, c'est une publication, à savoir le guide technique H d'avril 1970, qui constitue l'antériorité maîtresse. Or, ce guide n'a été cité et produit qu'en procédure de recours, après que l'opposante eut été invitée une ultime fois à prouver ses assertions. Si l'on peut comprendre et admettre que l'opposante ait voulu taire pour des raisons commerciales les noms de certains clients auxquels elle fait allusion dans son acte d'opposition, il ne saurait en aller

de même d'une publication technique telle que le guide en question. A diverses reprises déjà (FBDM 1976 I 68, consid. 2) la Section des recours a insisté sur l'obligation légale faite à tout opposant d'exposer "d'une manière complète" les faits sur lesquels il fonde ses allégations (art. 101, 3e al. LBI). La Section des recours a peine à comprendre pour quelles raisons l'existence de ce guide n'a pas été révélée plus tôt, par exemple après l'envoi de l'avis intermédiaire du 15 août 1975, dans lequel la Section des brevets jugeait insuffisants les moyens de preuves avancés par l'opposante. Nul doute que si la Section des brevets et la déposante avaient eu connaissance de ce guide, notamment de ce qui est dit en page 33, la décision attaquée en eût été modifiée, si tant est qu'elle eût été rendue. A tout le moins la procédure en aurait été écourtée et son coût réduit. En tout état de cause, ce guide ne peut être considéré qu'à titre d'allégué tardif au sens de l'art. 32, 2e al. PA; s'il est retenu, c'est qu'il est "décisif" dans la mesure où il rend caduque la décision attaquée (cf. FBDM 1976 I 67 et 68, consid. 3 et 4). Mais il convient de considérer aussi qu'on aurait vraisemblablement pu faire l'économie de la présente procédure de recours, si l'opposante avait fait valoir ses arguments pertinents en temps et lieu.

5. — Aux termes de l'art. 63 PA, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui succombe. Or, en l'occurrence, il ne peut être fait droit que partiellement aux conclusions de la recourante: dans son acte de recours, celle-ci requiert en effet le rejet de la demande de brevet. Vu les considérations qui précèdent, il est équitable de répartir ces frais entre les deux parties, et cela dans la proportion un tiers — deux tiers.

6. — Quant aux dépens auxquels prétend la recourante dans son mémoire du 19 août 1976, ils ne sont pas justifiés. On ne saurait faire grief à la déposante de défendre sa demande de brevet ainsi qu'elle l'a fait, d'autant que la décision attaquée lui était en tous points favorable. Si les frais et débours supportés par la recourante eussent à coup sûr pu être sensiblement réduits, on ne saurait tenir la déposante pour responsable de cet état de fait, même si, dans la description originale déposée à l'appui de sa demande de brevet, elle tient pour connu le montage de poussoirs assemblés sur une carrure. On ne peut voir là, comme le voudrait la recourante, un aveu capable de justifier un état de fait réel, même si cette assertion a un caractère défavorable pour la partie (déposante) qui l'a avancée. La preuve d'une telle réalité n'a pas été apportée devant la Section des brevets. Or cette dernière ne peut se fonder que sur des faits objectifs, dûment établis, et non pas sur de simples allégations des parties (art. 44 OBI 2). On peut certes regretter que l'état de la technique pertinent n'ait pas été convenablement mis à jour en procédure d'opposition déjà et qu'à cette fin, la Section des brevets n'ait pas fait un usage plus strict des art. 12 et 13 PA, ainsi que de l'art. 103 LBI dans la mesure où il est encore applicable (art. 4 PA); mais on ne saurait pour autant rendre la déposante responsable de cela. Dans ces conditions, il doit être renoncé à allouer des dépens à la recourante.

*PatV I Art. 51*

*Der Widerruf der Schenkung eines Patentes wirkt nur obligatorisch; eine Rückübertragung des Patents ist daher erforderlich.*

*La révocation du don d'un brevet n'a qu'un effet obligatoire; la restitution du brevet est donc nécessaire.*

PMMB1 16 (1977) I 77 f, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 20. April 1977 i.S. Lina B. gegen das Amt.

*Aus den Erwägungen:*

1. – Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 9. März 1977. Das Amt stellte darin fest, dass das Patent, das seit dem 30. April 1976 auf den Namen der Frau Lina B. eingetragen ist, wegen verspäteter Zahlung der vierten Jahresgebühr erloschen sei.

Die Eingabe vom 17./18. März 1977 und die Beilage vom 11. März geben nicht Aufschluss, ob Gerhard B. die Verfügung im eigenen Namen oder als Vertreter der Frau Lina B. anfechte. Als Beschwerde der Frau kann die Eingabe indessen schon deshalb nicht beurteilt werden, weil der verlangte Kostenvorschuss von Fr. 600.– binnen der gesetzten Frist nicht geleistet worden ist (Art. 150 Abs. 4 OG). Das Begehren um unentgeltliche Rechtspflege, das die Eingabe enthält, enthob Frau B. der Pflicht zur Leistung des Kostenvorschusses nicht, denn es befasst sich mit keinem Wort mit ihrer Einkommens- und Vermögenslage, sondern weist nur auf eine gegen Gerhard B. durchgeführte Betreuung hin, die diesem in einem früheren Beschwerdeverfahren Anlass zu einem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gegeben hat. In der Verfügung vom 21. März 1977 wurde Gerhard B. darauf aufmerksam gemacht, dass die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Lina B. nachzuweisen wären, wenn diese um unentgeltliche Rechtspflege nachsuchen sollte.

2. – Aus der Eingabe vom 29./30. März 1977 geht hervor, dass Gerhard B. jedenfalls auch im eigenen Namen Beschwerde führen will. Er bringt zwar vor, Frau B. habe ihm das Mandat als Vertreter nicht gekündigt, lehnt aber die Einreichung einer Prozessvollmacht mit der Begründung ab, er selber sei Patentinhaber, denn er habe die Schenkung des Patentes an Frau B. gemäss Art. 249 Ziff. 2 und 3 OR widerrufen.

Er hat sich schon gegenüber dem Amt für geistiges Eigentum als Patentinhaber ausgegeben. Er schrieb dieser Behörde am 2. Oktober 1974, er "verzichte" auf die Abtretung des Patentes an seine Ehefrau, da er schon vor der Abtretung im eigenen Namen Lizenzverträge abgeschlossen habe und deren Abänderung zu Schwierigkeiten führen könnte. Das Amt antwortete am 9. Oktober 1974, es könne seinem Antrag nicht Folge geben, da er sich des Rechtes auf das Patent durch

die Übertragungserklärung entäussert habe; eine Rückübertragung sei nur möglich, wenn Frau B. einen entsprechenden Antrag stelle, wobei ihre Unterschrift notariell beglaubigt sein müsste. Ein solcher Antrag ging nie ein. Das Amt sah in Gerhard B. weiterhin den Vertreter der Frau B., z.B. als es am 2. Februar 1975 von dessen Adressänderung Kenntnis nahm. Gerhard B. liess es dabei bewenden, bis er dem Amt am 16. Juli 1976 schrieb, die "Übertragung der Schenkung" des Patentes werde gemäss Art. 249 und 250 OR "infolge Verstoss gegen ZGB Art. 140, 146, 147 und StGB 173, 174, 179, 181, 303, 306 antragsmässig rückgängig gemacht". Die angeführte Begründung lässt schliessen, dass Gerhard B. sich inzwischen mit seiner Ehefrau überworfen hat. Das Amt antwortete ihm am 21. Juli 1976 aufgrund der Übertragungserklärung vom 6. Dezember 1973 sei Frau B. als Inhaberin des Patentes registriert. Wenn dieses wieder auf den Namen des Gerhard B. umgeschrieben werden solle, sei eine mit der beglaubigten Unterschrift der Frau B. versehene Erklärung oder eine andere genügende Beweisurkunde, z.B. ein rechtskräftiges Gerichtsurteil vorzulegen und eine Registergebühr von Fr. 20.– zu entrichten. Die Antwort von B. vom 23. Juli 1976 enthält zu diesem Punkt nur den Satz "Gemäss OR Art. 249 ist die Rückübertragung der Schenkung von keiner weiteren Unterschrift oder Beglaubigung mehr abhängig." Das Patent blieb auf den Namen der Lina B. registriert.

Zur Übertragung des Patentes bedarf es der Eintragung in das Patentregister nicht (Art. 33 Abs. 3 PatG). Die Eintragung als Patentinhaber wirkt also nur deklarativ (*Blum/Pedrazzini* Art. 60 Anm. 6 S. 391 oben). Durch die Erklärung vom 6. Dezember 1973 ist jedoch erwiesen, dass Gerhard B. die Rechte am nachgesuchten Patent auf Lina B. übertragen hat. Er bestreitet das auch nicht. Eine rechtsgeschäftliche Rückübertragung durch Frau B. ist weder nachgewiesen noch behauptet. Gerhard B. will nur durch Widerruf einer Schenkung wieder Patentinhaber geworden sein. Er versucht jedoch nicht zu beweisen, dass die Übertragung vom 6. Dezember 1973 auf einer Schenkung beruhte. Er nennt auch keine Tatsachen, die den rechtlichen Schluss auf ein Widerrufsrecht zuliesse. Auch wird weder behauptet noch nachgewiesen, dass er binnen Jahresfrist, nachdem er von den angeblichen Widerrufsgründen Kenntnis erhalten hat, Frau B. den Widerrufswillen mitgeteilt habe (Art. 251 OR). Der Widerruf hätte zudem nur obligatorisch gewirkt (*Becker* Art. 249 N. 7; *Oser/Schönenberger* Art. 249 N. 4). B. wäre durch ihn nicht von selbst wieder Patentinhaber geworden, sondern es wäre eine Rückübertragung des Patentes auf ihn nötig geworden. Sie hätte allenfalls durch ein richterliches Urteil ersetzt werden können (Art. 60 Abs. 3 PatG). Dass ein solches ergangen sei, wird jedoch nicht behauptet. Folglich hat weiterhin Lina B. als Inhaberin des Patentes zu gelten, wenn dieses überhaupt fortbesteht.

Gerhard B. ist daher nicht befugt, sich gegen die angefochtene Verfügung zu beschweren. Gemäss Art. 59 Abs. 6 PatG kann gegen Verfügungen des Amtes für geistiges Eigentum in Patentsachen nur der Patentbewerber oder Inhaber des Patentes Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht führen (BGE 100 Ib 117). B. hat die Eigenschaft als Patentinhaber durch die Übertragungserklärung

vom 6. Dezember 1973 verloren und die Eigenschaft als Patentinhaber überhaupt nie gehabt. Da ihm die Rechte aus dem Patent nicht zustehen, kann auch nicht gesagt werden, dass die angefochtene Verfügung ihn berühre und er ein schützwürdiges Interesse an deren Aufhebung habe. Die Legitimation zur Beschwerdeführung geht ihm daher auch gemäss Art. 103 lit a. OG ab....

## II. Muster- und Modellrecht

### III. Markenrecht

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

*Bezeichnung "JET SET" als Wortmarke.*

- *Eine (zum Gemeingut gehörende) Marke kann sich nur dann im Verkehr durchsetzen, wenn sie nachweislich seit langem markenmässig verwendet wurde.*
- *Nach den gebräuchlichen wissenschaftlichen Sprachwerken lässt sich "JET SET" nicht als ein verwässerter, unbestimmter Ausdruck ohne genaue Bedeutung bezeichnen.*
- *Die Wortmarke "JET SET" beschreibt weder die Ware selbst noch enthält sie eine unmittelbare Qualitätsangabe; die in ihr zu erblickende Anspielung auf die Qualität der Ware ist zu unbestimmt, als dass eine Beschaffenheitsangabe vorläge.*

*Marque verbale "JET SET".*

- *Un signe appartenant au domaine public ne peut s'être imposé dans le commerce que s'il a été indéniablement utilisé en tant que marque pendant une période prolongée.*
- *Selon les dictionnaires linguistiques usuels, on ne peut pas considérer "JET SET" comme une expression affaiblie et vague, sans signification précise.*
- *La marque verbale "JET SET" ne décrit pas les produits eux-mêmes, elle ne contient aucune indication directe quant à la qualité; en l'occurrence, l'allusion à la qualité des produits est trop vague pour que l'on puisse considérer l'expression comme descriptive.*

PMMB1 16 (1977) I 54 f, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 10. Mai 1977 i.S. Ulmer gegen das Amt.

A — Kurt Ulmer führt seit 1967 in St. Moritz einen Laden für Damen- und Herrenkleider sowie Skiartikel. Der Name seines Geschäftes “Jet Set-Boutique” steht seit 1972 als Einzelfirma im Handelsregister. Am 1./7. Oktober 1976 ersuchte er das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, das Zeichen “JET SET” als Fabrik- und Handelsmarke in das schweizerische Markenregister einzutragen. Am 18. Oktober hinterlegte er die gleiche Bezeichnung auch in Form eines graphischen Wortbildes. Beide Zeichen sind bestimmt für Lederbekleidungen, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Bekleidungsstücke, einschliesslich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe sowie Sportartikel.

Das Amt liess das Zeichen “JET SET” in der besonderen Gestaltungsform zu, wies die Wortmarke in der allgemeinen Schriftform dagegen mit Verfügung vom 29. Dezember 1976 zurück, weil sie als Gemeingut im Sinne von Art. 14 Abs. 1 MSchG zu betrachten sei.

B — Ulmer führt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag sie aufzuheben und das Zeichen “JET SET” auch in der allgemeinen Schriftform im Register eintragen zu lassen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. — Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG hat das Amt die Eintragung u.a. zu verweigern, wenn die Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut gelten Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Eine blossе Gedankenassoziation oder Anspielung vermögen ein Wort, das selber nicht Sachbezeichnung ist, jedoch nicht zu Gemeingut zu machen. Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkbarekeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 II 402, 96 II 249 ff, mit Hinweisen). Eine Ausnahme rechtfertigt sich diesfalls nur, wenn die Marke in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt hat (BGE 99 Ib 25/6, 93 II 431, 77 II 326).

Der Beschwerdeführer hält diese Voraussetzung hier für erfüllt. Er macht geltend, das Zeichen “JET SET” habe, wie sein unangefochtener Gebrauch während zehn Jahren zeige, sich als Firma und Marke durchgesetzt und ihm einen wertvollen Besitzstand verschafft. Die Verwendung des streitigen Zeichens muss den Anforderungen des Markenschutzrechtes indes unbekümmert darum genügen, dass der Beschwerdeführer die Bezeichnung “Jet Set-Boutique” seit 1967 benutzt und sie 1972 als Firma registrieren liess (BGE 93 I 576, 93 II 49, 89 I 303). Als markenmässige Verwendung kommt zudem nur der Gebrauch des Zeichens auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung in Frage (BGE 101 II 296). Dass der Beschwerdeführer die Marke “JET SET” schon seit langem in diesem Sinne verwendet habe, ist den Akten nicht zu entnehmen, wäre aber Voraussetzung für ihre Durchsetzung im Verkehr. Da somit für eine Verkehrsgeltung nichts

vorliegt, ist auch dem weiteren Einwand des Beschwerdeführers, “JET SET” sei als Bezeichnung zu entbehren, der Boden entzogen (vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht I, 2. Auflage S. 351).

2. – Die streitige Wortmarke setzt sich aus zwei englischen Wörtern zusammen, von denen das erste als Kurzform für “jet plane” oder Düsenflugzeug steht und das zweite (set) eine Personengruppe mit gemeinsamen Interessen bezeichnet. Die Verbindung “jet set” erlangte in den sechziger Jahren auch ausserhalb des englischen Sprachraumes selbständige Bedeutung als Bezeichnung für eine kosmopolitische Gruppe reicher Leute, die in Jet-Flugzeugen in der Welt herumreisten (vgl. *New Webster’s Dictionary* (1974), *The Barnhart Dictionary of New English* (1973), *Brockhaus-Enzyklopädie* (1970), *Wahrig Deutsches Wörterbuch* (1975), durchwegs unter “jet set”: bzw. “Jet-Set”). Inzwischen hat sich ihr Sinne dahin gewandelt, dass unter “JET SET” unbekümmert um das Verkehrsmittel eine “wohlhabende, mobile internationale Gesellschaftsschicht” oder eine “sehr reiche, einflussreiche Spitze der internationalen High-Society” verstanden wird (*Der Sprach-Brockhaus* (1972), *Duden Rechtschreibung* (1973) unter dem gleichen Stichwort). Als sinn- und sachverwandt nennt *Duden* insbesondere die Wendungen “Haute-volée”, “Upper ten”, “High Society”, “Crème de la Crème”, ferner die Wörter “Gesellschaft”, “Establishment” und “Elite”, die freilich weniger beschreibend sind (*Sinn- und sachverwandte Wörter* (1972) unter “Oberschicht”).

Nach diesen wissenschaftlichen Sprachwerken lässt sich “JET SET” entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht als eine verwässerte, unbestimmte Wendung ohne genaue Bedeutung ausgeben, mag sie auch nicht allgemein bekannt sein; sie dürfte zumindest vielen Lesern von illustrierten Zeitschriften, die nach den Belegen des Amtes gerne Klatsch aus der mit “JET SET” gemeinten Gesellschaftsschicht verbreiten, geläufig sein. Dass eine Bezeichnung sich allgemein durchgesetzt haben müsse, um als Gemeingut eine Marke ungültig zu machen, ist ohnehin nicht erforderlich (BGE 99 II 404, 96 I 755).

3. – Das Amt erblickt in der Marke “JET SET” eine beschreibende Angabe, die auf einen Verwendungszweck der Erzeugnisse und deren Qualität hinweisen; sie wolle besagen, dass die mit ihr versehenen Waren für Leute der gleichnamigen Gesellschaftsschicht bestimmt oder sogar für solche Leute gut genug und damit von besonderer Qualität seien. Die streitige Wortmarke beschreibt indes weder die Ware selber, wie das z.B. bei “discotable” für Möbel (BGE 99 Ib 23) oder “Synchrobelt” für Transmissionsriemen (95 I 479) der Fall war, noch enthält sie eine unmittelbare Qualitätsangabe wie z.B. “Top set” für Spitzenprodukte der Schokoladenindustrie (BGE 97 I 82). Will man aus der Marke “JET SET” auf die Beschaffenheit oder die Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware schliessen, so bedarf es vielmehr einiger Überlegungen und Phantasie. Freilich kann der Entscheid darüber, ob eine Marke noch als Qualitäts- oder Sachbezeichnung zu würdigen und daher unzulässig, oder ob sie als blosses Phantasiezeichen zu schützen sei, unter Umständen schwierig sein. Gerade deshalb ist in Zweifel- oder Grenzfällen eher eine gewisse Zurückhaltung des Amtes angezeigt, zumal im Streitfall

die Überprüfung durch den Richter vorbehalten bleibt (*Troller*, a.a.O., S. 355; *H. David*, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage N. 18b zur Art. 3; *Matter*, Kommentar zum MSchG, S. 67).

Mag man in der Marke "JET SET" wegen des damit angesprochenen Käuferkreises auch eine gewisse Anspielung auf die Qualität der Ware erblicken, so ist die Verbindung doch zu unbestimmt, als dass eine Beschaffenheitsangabe vorläge. Es verhält sich ähnlich wie z.B. mit den Marken "Materna" für Miederwaren (zitiert in BGE 99 Ib 24), "Isola" für Isoliermaterial (BGE 97 II 158), "Blue marine" für Parfümerien (BGE 93 II 263), "Résidence" für ein Hotel (BGE 91 II 21), "Farmerhösl" für Kinderspielkleider (BGE 84 II 433), "Liliput" für Heizkissen (BGE 79 II 101) und namentlich wie mit der Marke "Banquet" für Nahrungsmittel (Urteil vom 26. April 1977). In all diesen Fällen hat das Bundesgericht eine Beschaffenheitsangabe verneint und die Marke zugelassen. Hier ist daher im gleichen Sinne zu entscheiden.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

1. Die Verwaltungsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 29. Dezember 1976 aufgehoben und das Amt angewiesen, die Wortmarke "JET SET" im Register einzutragen.

2. (Kosten).

*MSchG Art. 1 und 14; PVUe Art. 6 quinquies*

*Tragweite der "telle quelle"-Klausel des Art. 6 quinquies lit. A PVUe. – Art. 6 quinquies lit. A Abs. 1 PVUe gilt nur für die äussere Form der Marke. Die schutzfähigkeit einer im internationalen Register eingetragenen Marke ist, soweit es ihr Wesen und Ihre Funktion betrifft, nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen, in dem der Schutz beansprucht wird (Bestätigung der Rechtsprechung).*

*Warenform als Marke*

- Die Erzeugnisse, Waren oder ihre Verpackungen taugen nicht als Marken. Dasselbe gilt für die Form eines Erzeugnisses oder einer Ware; sie ist nicht ein auf ihnen oder ihrer Verpackung angebrachtes Zeichen, weshalb sie sich auch nicht zur Eintragung als Marke eignet.*
- Dagegen kann die Abbildung der Warenform Gegenstand einer Eintragung sein, sofern sie nicht ausschliesslich technischen Zwecken dient, sondern ein von der Zweckbestimmung der Sache unabhängiges, unterscheidungskräftiges Merkmal enthält.*

### *Einfach Zeichen*

- *Ein Punkt oder ein Loch in der Mitte eines abgeschrägten Schuhabsatzes gehört zu den einfachen Zeichen und primitiven Figuren, die Teil des Gemeingutes sind. Der Punkt oder das Loch weist kein originelles unterscheidungskräftiges Merkmal auf.*

*Portée du principe de la protection “telle quelle” de l’art. 6<sup>quinquies</sup> let. a de la CUP.*

- *L’art. 6<sup>quinquies</sup> let. a al. 1 CUP ne vaut que pour la forme extérieure de la marque; la question de savoir si une marque objet de l’enregistrement international est susceptible d’être protégée, eu égard à son contenu et à sa fonction, doit être tranchée d’après la législation de l’Etat dans lequel la protection est requise (confirmation de la jurisprudence).*

### *Forme du produit comme marque.*

- *Les produits, les marchandises ou leur emballage ne constituent pas des marques. De même, la forme d’un produit ou d’une marchandise leur est inhérente; elle n’est pas un signe appliqué sur eux ou sur leur emballage et, par conséquent, n’est pas susceptible d’être enregistrée comme marque.*
- *Peut en revanche faire l’objet d’une marque la reproduction graphique de la forme, si celle-ci ne sert pas seulement à réaliser un effet technique, mais constitue un élément distinctif indépendant de la destination de la chose.*

### *Signe élémentaire*

- *Un point ou un trou figurant au centre d’un talon de chaussure en biseau fait partie des signes élémentaires, des figures simples appartenant au domaine public; il ne constitue pas un élément distinctif original.*

PMMBI 16 (1977) I 57 f, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 29. Juni 1977 i.S. Raufast gegen das Amt.

A – Raufast S.A., à Courcouronnes (France) est titulaire d’une marque, déposée en France le 25 juillet 1975, caractérisée par un talon de semelle de chaussure biseauté et par la présence d’un trou ou d’un point au centre sous le talon. Cette marque a été enregistrée à l’OMPI le 8 décembre 1975 et inscrite au registre international. La Suisse figure parmi les pays intéressés à cet enregistrement.

Le 9 novembre 1976, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) a émis un avis de refus provisoire total de protection de cette marque, pour le motif que les éléments qui la constituaient étaient dépourvus de tout caractère distinctif.

Raufast S.A. a communiqué le 10 janvier 1977 au Bureau ses observations au sujet de ce préavis de refus provisoire, en faisant valoir notamment que le talon biseauté avec un point de couleur n'était nullement nécessaire et avait pour but de distinguer ses chaussures de celles de ses concurrents.

Par décision du 28 février 1977, le Bureau, se fondant en particulier sur l'arrêt ATF 72 I 363 ss., a maintenu sa position et émis un avis de refus définitif total de la marque.

B — Raufast S.A. a formé contre cette décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Bureau "pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir". Le Bureau propose le rejet du recours.

1. — L'art. 6 al. 1 de la Convention de Paris (ci-après: la Convention) dispose que les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale. Aux termes de l'art. 6quinquies lettre B ch. 2, une marque de fabrique ou de commerce peut être refusée à l'enregistrement ou invalidée lorsqu'elle est dépourvue de tout caractère distinctif, ou composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner en particulier l'espèce, la qualité ou la destination du produit, ou devenus usuels dans les habitudes loyales et constantes du commerce dans le pays où la protection est réclamée. Dans les pays signataires de la Convention, une marque peut ainsi être refusée à l'enregistrement ou invalidée, lorsqu'elle doit être considérée comme appartenant au domaine public.

L'art. 6quinquies lettre A de la Convention prescrit l'admission au dépôt et la protection "telle quelle", dans les pays de l'Union, d'une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine. Selon la jurisprudence (ATF 100 II 161, 99 Ib 129, 98 Ib 182/183 consid. 2, 73 II 132), cette clause ne vaut toutefois que pour la forme extérieure de la marque; la question de savoir si une marque objet de l'enregistrement international est susceptible d'être protégée, eu égard à son contenu et à sa fonction, doit être tranchée d'après la législation de l'Etat dans lequel la protection est requise. Cet Etat détermine si une marque doit être refusée parce qu'elle ne remplit pas sa fonction distinctive et appartient au domaine public (ATF 100 II 161, 55 II 151).

2. — Les motifs de refus prévus à l'art. 14 LMF concordent avec ceux de l'art. 6quinquies de la Convention (Message du Conseil fédéral concernant les actes convenus par la conférence de Lisbonne, du 5 juin 1961, FF 1961 I p. 1289). Selon l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, l'enregistrement d'une marque doit être refusé en particulier lorsqu'elle comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public: il en est ainsi notamment

des signes élémentaires et des figures géométriques simples qui doivent rester à la disposition de tous (*Matter*, ch. 2 ad art. 3 LMF, p. 65; *David*, n. 18 ad art. 1er LMF, p. 67).

Aux termes de l'art. 1er LMF, sont considérés comme marques de fabrique et de commerce, outre les raisons de commerce (ch. 1), les signes appliqués sur les produits ou marchandises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance (ch. 2). Il ressort de cette disposition que les produits, les marchandises ou leur emballage ne constituent pas des marques (arrêt non publié *Nestlé c. Bureau*, du 17 décembre 1968, consid. 1). De même la forme d'un produit et d'une marchandise leur est inhérente et n'est par conséquent pas un signe appliqué sur eux ou sur leur emballage; elle n'est partant pas susceptible, en tant que telle, d'être enregistrée comme marque (ATF 72 I 165 s. consid. 1 arrêt *Nestlé* précité). Peut en revanche faire l'objet d'une marque la reproduction graphique de la forme, si celle-ci ne sert pas seulement à réaliser un effet technique, mais constitue un élément distinctif indépendant de la destination de la chose; c'est alors cet élément qui justifie l'enregistrement de la marque et sa protection (ATF 72 I 367).

3. — a) En l'espèce, la recourante conteste que la forme biseautée du talon soit l'expression d'une fonction technique; il s'agirait non pas de créer une chaussure pour automobiliste, mais de caractériser un produit d'une manière particulièrement originale.

La forme représentée dans la marque litigieuse ne constitue toutefois pas un élément distinctif propre à individualiser les produits de la recourante. Il existe actuellement sur le marché suisse nombre de chaussures ayant un talon biseauté, provenant de fabricants divers (chaussures d'automobiliste; chaussures d'enfant; chaussures d'athlète, etc.); dans ces chaussures, la forme du talon en biseau correspond à une fonction technique. Pour l'acheteur moyen, dont l'opinion est déterminante (ATF 97 I 83), la forme biseautée du talon n'est que la caractéristique de chaussures destinées à un usage particulier et n'est pas de nature à distinguer les produits de la recourante.

b) Le point ou trou figurant au centre du talon biseauté ne constitue pas non plus un élément distinctif original. Tel qu'il figure dans la marque litigieuse, il fait partie des signes élémentaires, des figures simples, et appartient donc au domaine public; il n'est pas propre à différencier les produits de la recourante par rapport à d'autres. Il est sans importance que ce trou ou point n'ait pas de fonction technique, comme l'affirme la recourante.

c) La question de savoir si le trou ou point, ou la forme en biseau du talon, ou ces deux éléments réunis tels qu'ils figurent dans la marque en cause, pourraient acquérir une force distinctive par un usage commercial prolongé et continu peut rester indécise. La recourante n'allègue ni n'établit aucun fait qui rende vraisemblable cette éventualité.

4. — La recourante prétend à tort que le Bureau, dans son refus provisoire total de protection, aurait dû à tout le moins l'inviter "à accentuer le pouvoir

individualisateur” du trou ou point, par la revendication d’une couleur. Il n’incombe en effet pas à l’autorité de faire de telles suggestions ou propositions.

*Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l’art. 109 OJ:*

Rejette le recours.

*MSchG Art. 31; UWG Art. 9*

*Art. 9 UWG gilt singemäss auch für das Markenschutzrecht.*

*Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung und vorsorglichen Massnahme.*

*L’art. 9 LCD s’applique par analogie en matière de protection des marques.*

*Conditions à remplir pour prendre une ordonnance provisoire et des mesures provisionnelles.*

Verfügung des Präsidenten des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 18. April 1977 i.S. Birchler & Co. AG gegen Möbel Ferrari AG.

*in Erwägung gezogen:*

- dass die Birchler & Co. AG das am 13. April 1977 beim Handelsgerichtspräsidenten eingegangene Gesuch damit begründet, die Ferrari AG habe das Markenrecht verletzt und unlauteren Wettbewerb begangen;
- dass der Handelsgerichtspräsident für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) und das Markenschutzgesetz (MSchG) örtlich (Art. 11 Abs. 1 UWG; *Heinrich David*, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel/Stuttgart 1960, Einleitung N. 7 und Art. 31 N. 7a) und sachlich (Art. 63 Ziff. 1 bis in Verbindung mit Ziff. 1 ZP, Art. 63 Ziff. 2 ZP) zuständig ist;
- dass nach Art. 9 UWG, der sinngemäss auch für das Markenschutzrecht gilt (*David*, a.a.O., Einleitung N. 7), vorsorgliche Massnahmen verfügt werden müssen, 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;
- dass ohne Anhören der Gegenpartei nicht entschieden werden kann, ob der Mitnahmepreis für die “Ninabelle”-Obermatratze der Ferrari AG von Fr. 399.– krass übersetzt ist und ob deshalb der in den Inseraten der Ferrari AG verwen-

dete Slogan “Betten und Matratzen bei Möbel Ferrari viel günstiger!” unwahr und damit unlauter ist;

- dass die Ferrari AG in ihrem neuen Matratzenkatalog und in Zeitungsinseraten vom 25. März 1977, mit denen sie für ihre Matratzen wirbt, das Zeichen



verwendet, welches der seit 1962 eingetragenen, zur Warenkennzeichnung und in der Werbung eingesetzten Wort/Bild-Marke



der Gesuchstellerin und besonders dem von der Gesuchstellerin in Fernseh-Werbespots, Katalogen und Prospekten intensiv gebrauchten Zeichen



sehr ähnlich ist;

dass die Ferrari AG in ihrem Katalog und in der dazugehörenden Preisliste eine ihrer Obermatratzen mit "Wico-Ferrari" oder "Wiko-Ferrari" bezeichnet, nachdem sie, wie die Gesuchstellerin glaubwürdig erklärt, vorher während Jahren Matratzen der Gesuchstellerin verkauft hatte, die auf ihren Wunsch mit einer zusätzlichen Etikette versehen waren, welche die Marke "bico" der Gesuchstellerin in Verbindung mit den gross herausgestellten Wörtern "Möbel-Ferrari" trugen;

dass die Ferarri AG in ihren Inseraten, in ihrem Katalog und in der dazugehörenden Preisliste eine ihrer Obermatratzen mit dem Wort "Ninabelle" bezeichnet, das der seit 1963 eingetragenen und ebenfalls für eine Obermatratze gebrauchten Marke "Isabelle" der Gesuchstellerin sehr ähnlich ist;

- dass die Ferrari AG für ihren Matratzenkatalog eine erste Umschlagseite geschaffen hat, die derjenigen des Kataloges 1975/6 der Gesuchstellerin sehr ähnlich ist (ähnliche graphische Gestaltung, gleiche vorherrschende Farben, Verwendung des kreisrunden "dodo"-Zeichens in gleicher Farbe und Grösse);
- dass Handlungen dieser Art geeignet sein können, beim Kunden Verwechslungen mit den Waren und dem Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerin herbeizuführen, und damit – bei einer vorläufigen Prüfung ohne Anhören der Gegenpartei – als unlauter erscheinen (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG);
- dass diese nach der glaubhaften Darstellung der Gesuchstellerin zu Verwechslungen Anlass gebenden Handlungen der Ferrari AG naturgemäss die wirtschaftlichen Interessen der Gesuchstellerin erheblich gefährden und dass dieser Gefährdung nicht anders als durch eine vorsorgliche Massnahme begegnet werden kann;
- dass eine vorsorgliche Massnahme in der Regel erst nach Anhören der Gegenpartei angeordnet werden darf,
- dass von dieser Regel abgewichen werden darf, wenn eine besondere Gefahr droht, dass nach Ansicht der Gesuchstellerin eine solche Ausnahmesituation gegeben ist, weil – wie sie glaubhaft dartut – die Verteilung des Matratzenkataloges im Gange ist und die Inseratenserie läuft,
- dass sich demnach ohne Anhören der Gegenpartei nur rechtfertigt, der Ferrari AG zu verbieten, die Verteilung ihres Matratzenkataloges fortzusetzen und Inserate zu publizieren, in denen sie mit dem Wort "Ninabelle" und dem kreisrunden "dodo"-Zeichen für ihre Produkte wirbt;

- dass die Gesuchstellerin für den Fall, dass sich das Verbot nachträglich als unbegründet erweisen sollte, eine Sicherheit von Fr. 10'000.– (in bar oder als Bankgarantie) zu leisten hat (Art. 10 Abs. 3 UWG),
- dass die einstweilige Verfügung und die Eingabe der Gesuchstellerin erst nach Leistung dieser Sicherheit der Ferrari AG zugestellt werden;
- dass der Ferrari AG zusammen mit dem Erlass der einstweiligen Verfügung Frist zur Vernehmlassung einzuräumen ist und nach dem Eingang dieser Vernehmlassung neu zu prüfen sein wird, ob die Voraussetzungen für den Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahmen erfüllt sind;
- dass der Gesuchstellerin Frist zur Anhebung der Klage anzusetzen ist (Art. 12 UWG);
- dass die Gesuchstellerin die Kosten der einstweiligen Verfügung zu bezahlen hat (Art. 140 ZP);

*und verfügt:*

1. Der Ferrari AG ist ab sofort untersagt, die Verteilung ihres Matratzenkataloges fortzusetzen und Inserate zu publizieren, in denen sie mit dem Wort "Ninabelle" und mit dem kreisrunden "dodo"-Zeichen für ihre Produkte wirbt.
2. Für den Fall der Missachtung dieses Verbotes wird der Ferrari AG bzw. den für sie verantwortlichen Organen die Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams (Art. 292 StGB) angedroht.
3. Die Gesuchstellerin hat eine Sicherheit im Betrag von Fr. 10'000.– (in bar oder als Bankgarantie) zu leisten.
4. ....

*StGB Art. 292; Prozessrecht (Zürich)*

*Anerkennt der Beklagte ein Begehren auf Unterlassung des Gebrauchs einer bestimmten Marke unter Strafandrohung, so hat der Richter das Unterlassungsgebot samt der Strafandrohung selbst auszusprechen. Die Abschreibung des Prozesses aufgrund der Parteierklärung genügt nicht.*

*Même lorsque le défendeur acquiesce aux conclusions d'une demande d'interdire l'utilisation d'une marque déterminée, le juge doit prononcer l'interdiction d'utiliser ainsi que la menace d'une peine. Rayer la cause du rôle ne suffit pas.*

SJZ 73 (1977) 309, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 22. März 1977.

In einem Prozess betreffend Markenrecht und unlauteren Wettbewerb anerkannte die Beklagte im Rahmen eines Vergleichs folgendes Rechtsbegehren der Klägerin:

Der Beklagten sei gerichtlich zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr einschliesslich Korrespondenz und Werbung die Bezeichnung "X" zur Kennzeichnung eines (bestimmten Produktes) zu gebrauchen und damit gekennzeichnete Waren zu verkaufen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen, unter der Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Zuwiderhandlung gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB.

Mit Präsidialverfügung vom 2. Februar 1977 wurde der Prozess als durch Vergleich erledigt abgeschlossen.

Gegen diese Verfügung erhob die Klägerin innert der Frist des § 122 Abs. 3 GVG Einsprache an das Gericht mit dem Begehren, es sei das Gegenstand des anerkannten Rechtsbegehrens bildende Verbot samt Strafandrohung vom Gericht auszusprechen.

Das *Handesgericht* hiess die Einsprache aus folgenden *Erwägungen* gut:

Zu Recht macht die Klägerin geltend, dass Gegenstand eines Vergleichs nur ein Anspruch sein kann, welcher der Parteidisposition zugänglich ist. Das ist hinsichtlich einer Strafandrohung nicht der Fall. Zwar kann die beklagte Partei ohne weiteres ein Klagebegehren anerkennen, das ein durch Strafandrohung verstärktes Unterlassungsgebot anstrebt. Wird der Prozess gestützt auf diese Erklärung abgeschlossen, so erstreckt sich die Rechtskraft der Erledigungsverfügung jedoch nur auf das Unterlassungsgebot, während hinsichtlich der Strafandrohung nur gerade rechtskräftig feststehe, dass die beklagte Partei sich ihrer Anordnung nicht widersetzt. Die Anordnung selbst ist jedoch nach dem klaren Wortlaut von Art. 292 StGB vom Richter zu erlassen (*Stratenwerth*, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II 589; vgl. auch ZBJV 74/1938 101 zur ähnlich lautenden Strafandrohung der früheren bernischen ZPO). Fehlt es an einer solchen richterlichen Anordnung, so muss die klagende Partei im Falle einer Verletzung des Unterlassungsgebotes zuerst den Vollstreckungsrichter ersuchen, die beklagte Partei unter Androhung der Ungehorsamsstrafe zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten, bevor eine Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung in Frage kommt.

Beim Abschluss ihres Vergleichs bezweckten die Parteien offensichtlich nicht ein solch umständliches Verfahren. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus der Stellungnahme der Beklagten zur vorliegenden Einsprache, bringt sie doch darin die Meinung zum Ausdruck, die Strafandrohung sei durch Anerkennung des Klagebegehrens rechtskräftig, d.h. also unmittelbar anwendbar geworden. Da diese Meinung jedoch nach dem Gesagten unzutreffend ist, ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und durch ein gerichtliches Verbot mit Strafandrohung zu ersetzen.

#### IV. Wettbewerbsrecht

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d; OR Art. 951, 956; ZGB Art. 28 und 29*

*Die Verwendung einer nicht eingetragenen Firma oder einer anderen als der eingetragenen Firma kann unbefugten Gebrauch im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR darstellen, andernfalls würde der durch das Firmenrecht gewährte spezielle Namensschutz illusorisch.*

*Der Verwendung einer Enseigne kann auch dann nicht mit den Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen des Firmenrechts begegnet werden, wenn sie mit der Firma eines anderen verwechselbar ist.*

*In dieser Verwendung kann aber unlauterer Wettbewerb liegen.*

*Örtlich stehen zwei Unternehmen nur dann im Wettbewerb, wenn sie für ihre (gleichartige) Leistungen im gleichen geographischen Gebiet Kunden sucht oder die Gefahr besteht, dass sich jemand trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom anderen Unternehmen bedienen lasse. Das ist nicht der Fall im Verhältnis zwischen einer Cafeteria in Zürich und einem Café-Snack in Luzern.*

*Auch der namensrechtliche Schutzraum einer juristischen Person ist auf den Ort ihrer Geschäftstätigkeit beschränkt.*

*Utiliser une raison de commerce non enregistrée ou différente de celle qui est enregistrée peut constituer un usage indu au sens de l'art. 956 al. 2 CO, sinon la protection spéciale du nom que garantit le droit des raisons de commerce deviendrait illusoire.*

*L'utilisation d'une enseigne qui se confond avec celle d'un tiers ne peut donner lieu à des prétentions à une abstention et à des dommages-intérêts selon le droit des raisons de commerce.*

*Pareille utilisation peut constituer de la concurrence déloyale.*

*Pour que deux entreprises soient réciproquement des concurrentes sur le plan local, il faut qu'en vue de leurs prestations (similaires) elles cherchent des clients sur le même territoire ou qu'il y ait un risque, bien que leurs territoires publicitaires soient distincts, que quelqu'un se serve auprès de l'une des entreprises plutôt qu'auprès de l'autre. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne une cafeteria à Zurich et un café-snack à Lucerne.*

*L'espace sur lequel s'étend la protection juridique du nom d'une personne morale a pour limites celles du champ territorial où cette personne exerce son activité professionnelle.*

Maximen XII (1976), 349 ff, Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 9. November 1976 i.S. EPOCA Treuhand- und Organisations AG gegen G. Stäger-Strähler.

Die Klägerin (EPOCA Treuhand- und Organisations AG, Zollikon), befasst sich mit Verwaltung und Handel mit Grundstücken, Projektierung und Durchführung von Überbauungen, Finanzierungen und Treuhandgeschäften. Sie betreibt seit Ende der sechziger Jahre überdies die Cafeteria "Epoca" an der Weinbergstrasse in Zürich. Der Beklagte führt seit Oktober 1973 an der Alpenstrasse in Luzern einen alkoholfreien Restaurationsbetrieb unter der Bezeichnung "Epoca, Café-Snack".

Nach einem Briefwechsel zwischen den Vertretern der Parteien verlangte die Klägerin, dem Beklagten sei zu verbieten, den Ausdruck "EPOCA" oder damit verwechselbare Ausdrücke in seiner Firma oder sonst in irgend einer Weise zur Kennzeichnung seines Geschäftsbetriebs, seiner Dienstleistungen oder seiner Waren zu verwenden. Überdies sei ihm zu befehlen, innert dreissig Tagen ab Urteilsdatum durch Anmelden einer Firmenänderung beim Handelsregisteramt den Ausdruck "EPOCA" aus seiner Firma zu entfernen. Zur Begründung brachte sie vor, der Beklagte verwende die Bezeichnung "Epoca, Café-Snack, G. Stäger-Strähler" firmenmässig, so etwa als Briefkopf im kaufmännischen Verkehr oder auf Speisekarten. Da der Ausdruck "Epoca" in beiden Firmen der prägende Bestandteil sei, verletze der Beklagte ihr älteres Recht an der Firma. Der Beklagte umwerbe auch teilweise das gleiche Publikum, das als Gast ihrer Cafeteria in Frage komme. Durch den Gebrauch der Bezeichnung "Epoca" könne in den massgebenden Verkehrskreisen der Eindruck erweckt werden, zwischen den Unternehmen der Parteien bestünde zumindest wirtschaftliche Beziehungen. Der Beklagte verletze daher auch die Regeln über den unlauteren Wettbewerb.

Das Obergericht als einzige kantonale Instanz wies die Klage mit folgender Begründung ab:

1. Die Klägerin stützt sich vorab auf Firmenrecht. Danach geniesst eine in der Schweiz im Handelsregister eingetragene Firma Schutz dagegen, dass jemand anders eine verwechselbare, dieselbe oder ähnliche Firma verwende (Art. 946 und 951 in Verbindung mit Art. 956 OR). Das firmenrechtliche Schutzgebiet ist verschieden, je nachdem, ob es sich um Firmen der Aktiengesellschaft, der Genossenschaft und der GmbH ohne Personennamen handelt oder ob Firmen der natürlichen Personen, der Kollektiv-, Kommandit-, Kommanditaktiengesellschaft bzw. der GmbH mit Personennamen zur Diskussion stehen. Schutzraum der ersten Gruppe ist die ganze Schweiz (Art. 951 Abs. 2 OR), während er sich bei der zweiten Gruppe auf den Ort beschränkt, wo die das Ausschliesslichkeitsrecht geniessende Firma eingetragen ist (Art. 946 Abs. 1 und 951 Abs. 1 OR).

a. Die zeitliche Priorität der Firma der Klägerin vor jener des Beklagten ist unbestritten. Wie die Klägerin zutreffend bemerkt, steht ihr als Aktiengesellschaft das Recht auf ausschliesslichen Gebrauch der Firma daher für die ganze Schweiz zu, und zwar grundsätzlich gegen beide der erwähnten Firmengruppen (*His*, Komm. N. 7 zu Art. 951 OR). Denn das Gesetz enthält keine Bestimmung, welche den nach Art. 956 Abs. 1 OR örtlich unbegrenzten Schutz für Aktiengesellschaften (oder die andern in Art. 951 Abs. 2 OR erwähnten juristischen Personen) örtlich beschränken würde (*Gauch*, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, N. 1350;

a.M. ZBJV 86 S. 80). Der Unterlassungsanspruch der Klägerin aus Firmenrecht ist somit gegeben, wenn der Beklagte ihre Geschäftsfirma tatsächlich firmenmässig verwendet.

b. Der Beklagte ist seit 1. August 1974 im Handelsregister unter “G. Stäger-Strähler” eingetragen. Der Ausdruck “Epoca” wurde registermässig nie als Firmenbestandteil des Beklagten geführt. Schon aus diesem Grund ging das Klagebegehren auf Firmenänderung fehl.

c. Die Klägerin bringt indessen vor allem vor, der Beklagte gebrauche den ihre Firma prägenden Ausdruck “Epoca” im täglichen Leben, im geschäftlichen und kaufmännischen Verkehr als Bestandteil seiner Firma, indem er z.B. auf Briefpapier oder Speisekarten die Firma “Epoca”, Café-Snack, G. Stäger-Strähler” verwende. Tatsächlich kann die Verwendung einer nicht eingetragenen Firma oder einer andern als der eingetragenen Firma unbefugten Gebrauch im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR darstellen (BGE 40 II 131; *His*, Komm. N. 25 f. zu Art. 956; *Gauch*, a.a.O. N. 1324). Andernfalls würde der durch das Firmenrecht gewährte spezielle Namensschutz illusorisch.

d. Damit ist für den Standpunkt der Klägerin aber noch nichts gewonnen. Der Beklagte macht nämlich geltend, er habe im geschäftlichen Verkehr nie anders als mit G. Stäger-Strähler firmiert. Soweit er den Ausdruck “Epoca, Café-Snack” verwende, handle es sich nicht um einen Bestandteil seiner Firma, sondern sei eine “Enseigne” gegeben, eine Etablissements- oder Geschäftsbezeichnung. Während im schweizerischen Recht eine gesetzliche Definition der Geschäftsfirma fehlt, wird die Enseigne in Art. 48 HRV als besondere Bezeichnung des Geschäftslokals umschrieben. Im Kreisschreiben des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements an die kantonalen Aufsichtsbehörden für das Handelsregister (BB1. 1937 II S. 817) wird dazu bemerkt, die Enseigne sei nicht ein Untertitel, “d.h. eine zweite Firma”, sondern die “in bestimmten Branchen gebräuchliche, charakteristische Bezeichnung des Geschäftslokals, welche dieses bei der Kundschaft bekannt machen soll”. Besonders häufig werden Enseignes verwendet im Gastwirtschafts- und Hotelgewerbe, kurz überall dort, wo Geschäfte bar verkaufen und die von der Kundschaft aufgesucht werden, “nicht um mit dem Inhaber, den man oft nicht einmal kennt, Rechtsgeschäfte abzuschliessen, sondern wegen der Vorzüge, die besondern Anforderungen und Wünschen entsprechen” (*von Steiger*, Schweizerisches Firmenrecht S. 8). Die Enseigne entwickelt sich häufig zur Bezeichnung des Geschäfts schlechthin und kann gerade in der Branche, in welcher der Beklagte tätig ist, die formelle Firmierung überdecken (*von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 105 N. 14 mit Beispielen; vgl. ergänzend BGE 91 II 17 “Résidence”). Der Enseigne als Kennzeichen des Geschäftslokals und der Geschäftsbezeichnung als Kennzeichen des Geschäfts gemeinsam ist, dass sie keinen firmenrechtlichen Schutz geniessen (BGE 39 II 266/267, 91 II 19; *Patry*, Handelsrecht, in Schweizerisches Privatrecht, Bd. VIII/1 S. 171) und dass ihrer Verwendung auch dann nicht mit den Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen des Firmenrechts begegnet werden kann, wenn sie mit der Firma eines andern verwechselbar sind (BGE 91 III 19 mit früheren Entscheiden).

Eine firmenmässige Verwendung der Bezeichnung “Epoca” durch den Beklagten wurde von der Klägerin nicht bewiesen. Wo sich der Ausdruck “Epoca, Café Snack” ohne Hinweise auf die Person des Geschäftsinhabers findet, wie bei den Menukarten oder bei den Geschäftsschildern des Lokals selbst, ist auch einem breiten Publikum klar, dass damit das Lokal oder das Geschäft, keinesfalls aber der Rechtsträger des Unternehmens bezeichnet werden soll. Selbst wenn in Briefköpfen, Reklamekarten oder Stempelaufdrucken auch noch die im Handelsregister eingetragene Firma des Beklagten aufgeführt ist, werden Dritte, eben weil die im Gastgewerbe übliche Praxis zur Verwendung der Geschäftsbezeichnung im Verkehr allgemein bekannt ist, zu keinen andern Schlüssen kommen. Der Beklagte betont überdies die Verschiedenheit in der Bezeichnung seiner Person und seines Geschäfts noch graphisch, indem er für “Epoca” und Café Snack” Schrifttypen verwendet, die sich von seinem Namenszug deutlich abheben. Soweit sich die Klagebegehren auf Firmenrecht stützen, sind sie unbegründet. Offenbleiben kann, ob im Hinblick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung in BGE 88 II 28 ff. (“Meubles Graber, Au Bücheron” c. “Au Bücheron SA”) angesichts der Prägnanz des Personennamens der beklagten Partei überhaupt von Verwechselbarkeit der Bezeichnungen die Rede sein kann.

2. Die Klägerin stützt ihre Begehren auch auf unlautern Wettbewerb. Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG verstösst gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Voraussetzung für die Anwendung dieser Norm ist jedoch das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Beteiligten. Ein solches ist sachlich insoweit gegeben, als die Klägerin eine Cafeteria betreibt und damit im gleichen Gewerbe tätig ist wie der Beklagte. Örtlich stehen zwei Unternehmen nur dann im Wettbewerb, wenn sie für ihre (gleichartigen) Leistungen im gleichen geographischen Gebiet Kunden suchen oder die Gefahr besteht, dass sich jemand trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom andern Unternehmen bedienen lasse (BGE 98 II 60 mit weitem Entscheiden). Beides trifft vorliegend nicht zu. Kaffeehäuser oder Cafeterias wie auch alkoholfreie Restaurants haben normalerweise nur lokale Kundschaft. Die Wirkung ihrer Geschäftsbezeichnung reicht auch örtlich weniger weit als jene von Hotels. Wohl wäre denkbar, dass eine Gaststätte durch eine spezifische Werbung den räumlichen Kreis ihrer Kunden erweitern könnte (wie das die in Bern domizilierte Firma “Wollenhof AG” gegenüber ihrer Konkurrentin “Meyer-Munzinger” in Solothurn tat, BGE 74 II 236 f.), oder dass sie sich durch aussergewöhnliche Leistungen einen über die Region hinaus reichenden Namen verschaffte. Entsprechendes wurde jedoch weder behauptet noch bewiesen. Ein Beweis fehlt endlich auch für die Behauptung der Klägerin, sie gedenke weitere Cafeterias in Luzern und andern Schweizerstädten zu eröffnen. Gerade diese Behauptung stellt übrigens ein Indiz für die räumlich begrenzte Wirkung einzelner Restaurationsbetriebe dar (vgl. im übrigen die von *Troller*, Immaterialgüterrecht II S. 1041 Anm. 128 f. zusammengefasste Praxis der obersten deutschen Gerichte). Fehlt es an einem Wettbewerbsverhältnis, so ist die

Frage der Verwechselbarkeit der beiden Unternehmen unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs nicht mehr zu prüfen.

3. Dagegen ist noch zu klären, ob sich die klägerischen Begehren allenfalls auf die Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes (Art. 28/29 ZGB) stützen könnten. Die Klägerin hat sich hierauf zwar nicht berufen, doch handelt es sich um eine Rechtsfrage, der von Amtes wegen nachzugehen ist.

Soweit der Beklagte für die Bezeichnung seines Lokals bzw. seines Geschäfts die (Phantasie-)Bezeichnung "Epoca" gebraucht, nimmt er einen Bestandteil, und zwar den hervorstechenden, des klägerischen Namens in Anspruch. Eine Namensanmassung im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung schon darin liegen, dass der Hauptbestandteil des Handelsnamens einer Unternehmung übernommen wird; völlige Identität zwischen den verwendeten Namen ist also nicht erforderlich. Anders verhält es sich, wenn der übernommene Hauptbestandteil in einer Sachbezeichnung besteht, die dem sprachlichen Gemeingut angehört (BGE 90 II 319), was vorliegend nicht zutrifft. Eine Verletzung des Namensrechts nach Art. 29 Abs. 2 wie auch des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach Art. 28 ZGB setzt jedoch voraus, dass jemand "unbefugterweise verletzt" bzw. "beeinträchtigt" wird. Die Klägerin muss mit andern Worten dartun, dass der Beklagte rechtlich schützenswerte Interessen verletzt hat (*Grossen*, Das Recht der Einzelperson, im Schweizerischen Privatrecht, Band II S. 341). Der Klägerin als juristischer Person stehen grundsätzlich dieselben Persönlichkeits- und Namensrechte zu wie einer natürlichen Person (BGE 95 II 486). Doch ist nach der bundesgerichtlichen Praxis der namensrechtliche Schutzraum einer juristischen Person auf den Ort ihrer Geschäftstätigkeit beschränkt (BGE 79 II 315, 90 II 320). Gleiches gilt übrigens auch für den Schutz der Enseigne oder Geschäftsbezeichnung (BGE 88 II 31). Wie bereits erwähnt, ist der Geschäftsbereich der Klägerin, soweit sie eine Cafeteria betreibt, wie auch jener des Beklagten, örtlich auf den Raum Zürich bzw. Luzern beschränkt. Eine Überschneidung dieser Tätigkeitsgebiete besteht also nicht. Dabei ist nicht zu verkennen, dass der Begriff des Tätigkeitsbereiches unter namensrechtlichen Gesichtspunkten weiter sein kann als unter bloss wettbewerbsrechtlichen (BGE 100 II 226 und dort erwähnte Entscheide analog) und dass der Namensträger bzw. der Inhaber einer Enseigne um seiner Persönlichkeit willen geschützt wird. Stets muss aber die Verletzung von einer gewissen Erheblichkeit sein, eine geringe, nicht bedeutende, muss vom Betroffenen in Kauf genommen werden (*Egger*, Komm. N. 55 zu Art. 28 ZGB). Im übrigen ist eine Verwechslungsgefahr, wie sie die Klägerin befürchtet, praktisch bedeutungslos. Wohl hat das Wort "Epoca" im deutschen Sprachgebiet den Charakter einer Phantasiebezeichnung. Es stammt aus dem Griechischen und bedeutet auf italienisch und spanisch Epoche, Zeitabschnitt. Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat es auch in der deutschen Schweiz erreicht, nicht etwa wegen der Klägerin, sondern wegen der gleichnamigen italienischen Zeitschrift. Gerade weil im Gastgewerbe eine auch dem breiten Publikum bekannte Tendenz besteht, bei der Benennung von Cafés und Tea Rooms ausländische, vorzugsweise englische, immer häufiger aber auch italienische Bezeich-

nungen zu wählen (in Luzern z.B. Arlecchino, Cristallo, Fiori, Emilio, Carina, Corso, Domino, La Perla, Locanda, Peppino, Pinocchio, Salvatore), wird regelmässig nicht angenommen, zwischen den Inhabern gleichlautender Betriebe dieser Art an verschiedenen Orten bestünden Unternehmensverbindungen. Bei dieser Sachlage sind die klägerischen Begehren nach Art. 28/29 ZGB nicht zu schützen.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d; Prozessrecht*

*Unlauterer Wettbewerb durch sklavische Nachahmung der Verpackung der Ware eines Konkurrenten. Verwechselbarkeit. Unzulässigkeit der Nachahmung wegen Verstosses gegen Treu und Glauben. Streitwert bei blosser Feststellung und Unterlassungsklage.*

*Concurrence déloyale consistant en une imitation servile de l'emballage de la marchandise d'un concurrent. Inadmissibilité de l'imitation pour cause d'atteinte à la bonne foi.*

*Valeur litigieuse en cas de simple constatation et d'action tendant à l'abstention d'un acte.*

Praxis 66 (1977), 600 ff, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 15. August 1977 i.S. Denner AG gegen Disch AG.

Die Confiseriewarenfabrik Disch AG stellt seit Jahren u.a. "Choco-Drageés" und "Choco-Nuts" her, die sie in zylinderförmigen, mit farbigem Papier umhüllten Dosen durch zahlreiche Fachgeschäfte vertreiben lässt. Die Denner AG, die diese Waren während langer Zeit bei ihr bezogen hatte, brachte 1976 eigene Choco-Drageés auf den Markt in einer Verpackung und Aufmachung, die von der Disch AG als unlautere Nachahmung ihrer Ware empfunden wurde. Ihre deswegen erhobene wettbewerbsrechtliche Feststellungs- und Unterlassungsklage wurde vom Handelsgericht Zürich geschützt, Das Bundesgericht bestätigt.

1. ... Streitig ist gemäss dem Klagebegehren nur, ob die Beklagte Dosen der Klägerin in einer gegen Treu und Glauben verstossenden Weise nachgeahmt und dadurch unlauteren Wettbewerb begangen habe ... Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb unterstehen der Vorschrift von OG 46, sind also nur berufungsfähig, wenn der Streitwert wenigstens 8000 Fr. beträgt. Dies gilt selbst dann, wenn nicht auf Schadenersatz, sondern bloss auf Feststellung oder Unterlassung unlauteren Wettbewerbs geklagt wird (BGE 100 II 397 = Pr 64 Nr. 35 E. 1 und Zitate). Dieser Streitwert ist hier aber gegeben. Er wird vom Handelsgericht auf 20 000 Fr. bis 40 000 Fr. beziffert, wogegen die Parteien nichts einwenden.

2. Nach UWG I II d begehrt unlauteren Wettbewerb, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren eines anderen herbeizu-

führen. Die Bestimmung setzt voraus, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines andern gehalten werden kann (BGE 83 II 162 = Pr 46 Nr. 86 E. 4 b). Ob eine solche Verwechselbarkeit zweier Waren vorliege, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie dem Durchschnittskäufer bieten (BGE 84 II 581, 83 II 157 = Pr 48 Nr. 51 E. 1, 46 Nr. 86 E. 2). Dabei ist zu beachten, dass dieser selten beide gleichzeitig vor Augen hat; wenn er das eine Erzeugnis betrachtet und es mit dem andern vergleichen will, ist er in der Regel auf blosser Erinnerung angewiesen (vgl. BGE 96 II 404 = Pr 60 Nr. 85 und Zitate).

Die Klägerin begründete die Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Packungen schon in der Klage vor allem mit der von ihr seit 1972 für "Choco-Nuts" verwendeten Dose, auf deren Deckel drei Rosen auf weisser Grundfarbe abgebildet sind. Sie hat diese Dose im Klagebegehren denn auch als Vergleichsmuster angegeben und ihre charakteristischen Merkmale aufgezählt. Die Beklagte macht in der Berufung mit Recht nicht mehr geltend, die Klägerin habe kein schutzwürdiges Interesse an der Entscheidung, weil die Dose mit dem Rosenbild nicht mehr hergestellt werde. Sie beharrt vielmehr auf ihrem Standpunkt, dass zwischen den streitigen Dosen keine Verwechslungsgefahr bestehe, von unlauterem Wettbewerb folglich keine Rede sein könne (vgl. BGE 102 II 124 E. 1 = Pr 65 Nr. 157).

Die Dose der Beklagten und die von der Klägerin als Muster aufgeführte Dose zeigen auf den ersten Blick sehr grosse Ähnlichkeit. Sie bestehen beide aus Leichtmetall mit dem gleichen Farbton, haben dieselbe Form und weisen fast auf den Millimeter genau die gleiche Masse auf. Wegen der gleichartigen Ausgestaltung des Deckels, der insbesondere für ein sicheres Aufschieben in den Läden Gewähr bietet, können sie sogar untereinander gestapelt werden. Diesfalls ist ihre äussere Ähnlichkeit besonders gross. In der roten Grundfarbe ihrer Papierbänder ist überhaupt kein Unterschied zu erkennen. Die Abbildungen im unteren Teil des Bandes sind sich täuschend ähnlich; sie stellen angehäuften Schokoladen-Drageés dar, die durchwegs gleichartige Formen und Farben aufweisen und den Eindruck erwecken, man habe eine halb gefüllte Dose vor sich. Auf beiden Dosen sind ferner die Warenbezeichnungen und die Marken der Hersteller in gleicher Höhe rund um den Behälter angebracht, und zwar die Bezeichnungen in weisser Schrift auf rotem Grund, die Marke "Rast" in goldener Schrift auf einem weissen Oval und die Marke "Disch" in weisser Schrift auf einem goldenen Stern.

Gewiss sind bei näherer Betrachtung kleinere Unterschiede feststellbar. So weichen z.B. die Schriften, in denen die Warenbezeichnungen und die Marken auf den Dosen angegeben werden, deutlich voneinander ab. Auch weisen die "Choco-Drageés" der Beklagten teils andere Grössen oder dunklere Schokoladenfarben auf als die "Choco-Nuts" der Klägerin. Diese Unterschiede betreffen jedoch Einzelheiten und vermögen den Gesamteindruck, auf den es ankommt, entgegen den Einwänden der Beklagten nicht entscheidend zu beeinflussen. Daran ändern auch die Marken nichts, denen die Beklagte Gewicht beimessen zu können glaubt, weil sie mit der Kurzbezeichnung der Herstellerfirmen übereinstimmen und daher

allein über die Herkunft der Ware Auskunft gäben. Die Bezeichnungen “Rast” und “Disch” fallen an der einzelnen Dose weniger oder kaum auf. Sie vermögen die Gefahr einer Verwechslung um so weniger auszuschliessen, als die Ware der Klägerin nach dem angefochtenen Urteil nicht durch die Herstellerin, sondern durch zahlreiche Fachgeschäfte an das breite Publikum verkauft wird.

Werden die Dosen stapelweise aufgeschichtet, wozu sie ihrer Form nach geeignet sind, so fällt das Rosenbild auf dem Deckel des Vergleichsmusters als Unterscheidungsmerkmal zum vornherein ausser Betracht; das gilt auch vom Motiv auf dem Deckel der Rast-Dose, das übrigens dem der Aussenseite entspricht. Als charakteristisches Kennzeichen bleibt dann nur das Papierband mit seinen auffallenden Farben und Abbildungen, welche den Gesamteindruck bestimmen. Rosen werden zudem vorwiegend vor Festtagen auf Verpackungen verwendet, um Angebote als Geschenke attraktiver zu gestalten. Sie taugen deshalb nicht, eine Packung dauernd zu individualisieren oder eine auffallende Ähnlichkeit mit einer anderen Packung, wie sie hier besteht, zu beseitigen.

3. Die Nachahmung einer Ware ist nach UWG 1 II d nur unzulässig, wenn sie unlauter ist, d.h. gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Erlaubt ist die Nachahmung insbesondere, wenn sie nicht zu Verwechslungen mit den Waren des Konkurrenten führen kann, weil die Ausgestaltung der Ware dem kaufenden Publikum über die Herkunft nichts sagt. Die Nachahmung widerspricht ferner nicht Treu und Glauben, wenn der Gebrauch, dem das Erzeugnis dienen soll, sie rechtfertigt. Die Form einer Ware darf auch aus ästhetischen Gründen nachgeahmt werden, wenn sie nicht oder nicht mehr unter dem Schutz des Muster- und Modellgesetzes steht.

a) Die Vi räumt ein, dass das Format der nachgeahmten Dose weitgehend standardisiert sei und die bildliche Wiedergabe des Inhaltes auf der Verpackung vor allem in Selbstbedienungsläden einer verkaufstechnischen Notwendigkeit entsprechen dürfte. Sie lässt jedoch offen, ob solche Merkmale eine Verpackung schutzunfähig machen können, weil es im vorliegenden Fall nicht nur um die Grösse der streitigen Dosen und die bildliche Darstellung der Ware geht. Sie hält der Beklagten mit Recht entgegen, dass die gesamte äussere Aufmachung, also auch die Verpackung zur Aufmachung der Ware gehört, die Verpackung der Klägerin sich aber gerade wegen der graphischen und farblichen Gestaltung des Papierbandes als Herkunftszeichen für gleichartige Waren aus ihrem Betrieb im Verkehr durchgesetzt hat. Der Anspruch der Klägerin, die von ihr gewählte Aufmachung vor Nachahmung zu schützen, ist nach dieser Feststellung um so weniger zu beanstanden, als andere Formate und Grundfarben zur Verfügung stehen. Die Beklagte macht denn auch nicht geltend, dass alle Dosen mit 250 g Schokoladen-Drageés gleich oder ungefähr gleich aussähen und sich deshalb nicht sagen liesse, das kaufende Publikum könne aus ihrem Aussehen nicht auf die Herkunft der Ware schliessen.

Die Beklagte durfte ihre Dose zylindrisch und deren Deckel so gestalten, dass die Dosen stapelweise aufgeschichtet werden können; denn diese Formen weisen

allgemeine technische Vorteile auf, die jedermann ausnutzen darf. Technische Überlegungen rechtfertigen es dagegen nicht, dass die Beklagte ihrer Dose fast auf den Millimeter genau die gleichen Ausmasse gab wie die Klägerin und dass sie deren Dose auch in der äusseren Ausgestaltung sklavisch nachahmte. Da diese Ausgestaltung nicht bloss bestimmt ist, das Angebot schön und damit besonders verkäuflich zu machen, sondern Kennzeichnungskraft besitzt, um die Herkunft der Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderer Firmen zu unterscheiden, durfte die Beklagte ihre charakteristischen Merkmale auch aus ästhetischen Gründen nicht übernehmen. Sie muss sich wiederum entgegenhalten lassen, dass es möglich und zumutbar gewesen wäre, eine andere Gestaltung zu wählen, um ihr Angebot von demjenigen der Klägerin zu unterscheiden und der Gefahr von Verwechslungen vorzubeugen (vgl. BGE 82 II 353 = Pr 45 Nr. 143 E. 2 und Zitate).

b) Aus BGE 90 IV 174 = Pr 53 Nr. 141 kann die Beklagte nichts für sich ableiten. Gewiss wurde in diesem Entscheid ausgeführt, Hausfrauen wüssten aus Erfahrung, dass Formen und Farben der Verpackung nicht selten wechseln, so dass sie gewohnt seien, mehr auf die auf allen Verpackungen wiederkehrenden Wort- oder Bildzeichen eines bestimmten Herstellers zu achten als auf die übrigen Merkmale der Verpackung; das habe zur Folge, dass die Formen und Farben der Ausstattung sich weniger im Gedächtnis einprägen und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dass bei kombinierten Warenzeichen, insbesondere Wort/Bild-Marken, dem Bildbestandteil in der Regel entscheidende Bedeutung zukommt, weil dieser dem Durchschnittsverkäufer erfahrungsgemäss besser im Gedächtnis haften bleibt als ein Wort, wurde in der Rechtsprechung jedoch wiederholt hervorgehoben (vgl. statt vieler: BGE 95 II 194 E. 2 und 465 E. 1 mit Zitaten). Auch im vorliegenden Fall ist die Wirkung der streitigen Disch-Dosen vor allem dem originellen Bildteil zuzuschreiben, in dessen Farben sich die Warenbezeichnung und die Marke der Herstellerin harmonisch einfügen. Diesen Bildteil mit seinen auffallenden Farben hat die Beklagte aber durchwegs übernommen. Entgegen der Auffassung der Beklagten geht es auch nicht an, die zu vergleichenden Aufmachungen in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu betrachten (BGE 98 II 141 und 90 IV 174 = Pr 53 Nr. 141 mit Zitaten). Es erübrigt sich daher, sich mit ihren Ausführungen zu einzelnen Teilen auseinanderzusetzen.

Das Vorgehen der Beklagten lässt sich auch nicht damit verharmlosen, dass es bloss um bildliche Beschaffenheitsangaben oder Angleichungen auf gleicher Grundfarbe gehe, welche die Klägerin nicht monopolisieren dürfe. Es handelt sich vielmehr um einen krassen Fall von Nachahmung, die offensichtlich in der Absicht unternommen worden ist, Käufer irrezuführen und aus dem Good-will der Klägerin Nutzen zu ziehen. Das braucht die Klägerin sich nicht gefallen zu lassen. Die Beklagte schweigt sich denn auch darüber aus, welche anderen Gründe sie veranlasst haben könnten, die Aufmachung der streitigen Disch-Dosen in so auffälliger Weise nachzuahmen.

UWG Art. 9

*Wer ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen stellt, hat den Klageanspruch glaubhaft zu machen. Nicht glaubhaft ist er schon dann, wenn der Gegner seinerseits glaubhaft machen kann, dass der Anspruch nicht existiert.*

*Qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre plausible qu'il a le droit d'intenter action. Il suffit toutefois, pour que cela ne soit pas plausible, que de son côté la partie adverse rende plausible que ce droit n'existe pas.*

B1ZR 76 (1977) 69 ff und SJZ 73 (1977) 237 f, Urteil des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 14. März 1977 i.S. R. AG gegen C. AG.

Der schriftliche Vertrag, mit dem A. von der R. AG als "Verkaufsleiter ganze Schweiz" angestellt wurde, enthielt ein Konkurrenzverbot für die Dauer von zwei Jahren nach dem Ausscheiden aus der Firma und das ganze Gebiet der Schweiz. Für den Fall einer Zuwiderhandlung war eine Konventionalstrafe von Fr. 10 000.– vereinbart und sodann verabredet, dass die Bezahlung der Konventionalstrafe nicht von der Einhaltung des Konkurrenzverbotes entbinde. Ende November 1975 kündigte A. das Arbeitsverhältnis "aus gesundheitlichen Gründen" auf Ende Februar 1976. Am 12. Mai 1976 wurde unter seiner massgebenden Beteiligung die C. AG gegründet, welche die R. AG konkurrenziert; A. ist in der Kundenwerbung für die C. AG tätig. Die R. AG stellt sich auf den Standpunkt, dass die Konkurrenzfirma den Vertragsbruch A.s ausnutze und sich insofern des unlauteren Wettbewerbs schuldig mache. Auf ihr Begehren hin wurde der C. AG vom Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich verboten, A. bis zum 28. Februar 1978 in 6 Kantonen der Ostschweiz mit der Acquisition von Kunden zu beschäftigen. Der Rekurs der C. AG wurde vom Obergericht abgewiesen, die Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Rekursentscheid jedoch vom Kassationsgericht gutgeheissen und das Begehren der Klägerin auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme im Sinne von Art. 9 UWG abgewiesen, wobei zur Begründung im wesentlichen ausgeführt wurde:

III. Zu Unrecht gehen die beiden Vorinstanzen davon aus, dass das vertragliche Konkurrenzverbot gegenüber A. nicht realiter durchgesetzt werden könnte, weil es den Anforderungen an eine Verabredung im Sinne von Art. 340b Abs. 3 OR nicht genüge. Auch wenn letzteres zutrifft, so ist doch jedenfalls bei Übertretung des Verbotes eine Konventionalstrafe geschuldet, so dass sich der Arbeitnehmer nur durch deren Leistung vom Verbot befreien kann (Art. 340b Abs. 2 OR). Solange sie nicht geleistet ist, kann der Arbeitgeber die Realerfüllung verlangen (Art. 160 OR; von Tuhr/Escher, OR II 283 Anm. 47). Es ist aber nicht behauptet,

dass A. die Konventionalstrafe bezahlt oder die Bezahlung wenigstens angeboten habe. Es kann daher nicht gesagt werden, die reale Durchsetzung des Konkurrenzverbotes sei ebenso wie gegenüber A. auch gegenüber der Beschwerdeführerin unzulässig (Beschwerde Ziff. 2).

IV. Nach Art. 340c Abs. 2 OR fällt das Konkurrenzverbot dahin, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis aus einem begründeten, vom Arbeitgeber zu verantwortenden Anlass auflöst. Auf diese Bestimmung hat sich die Beschwerdeführerin berufen. In der angefochtenen Entscheidung wird dazu ausgeführt, den diesbezüglichen Einwendungen könne “eine gewisse Glaubhaftigkeit nicht abgesprochen werden”, sie müssten aber dennoch unberücksichtigt bleiben, weil sie nach den Akten nicht so klar begründet seien, “dass der Standpunkt der Klägerin als offensichtlich unhaltbar erscheinen würde”. Damit wird aber, wie die Beschwerde sinngemäss mit Recht geltend macht, der Begriff des Glaubhaftmachens, wie er hier massgebend ist, verkannt.

Nach Art. 9 Abs. 2 UWG hat der Antragsteller glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Wenn diese Vorschrift in einer veröffentlichten Entscheidung des Kassationsgerichts (auf welche der Einzelrichter ausdrücklich Bezug nimmt) dahin ausgelegt wurde, der Klageanspruch müsse nicht glaubhaft gemacht werden, sofern er nur nicht offensichtlich unbegründet sei (ZR 65 Nr. 122), so kann das jedenfalls nur dort gelten, wo eine vorsorgliche Massnahme der Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes bei schon anhängiger Klage dienen soll (so ausdrücklich ZR 65 S. 274 Spalte rechts). Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um die vorläufige Vollstreckung eines streitigen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruches, wie sie nach Art. 9 Abs. 1 UWG zulässig ist. In einem solchen Fall, der die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen in Frage stellen kann, muss entsprechend dem klaren Wortlaut des Art. 9 UWG daran festgehalten werden, dass der Antragsteller seinen Klageanspruch glaubhaft zu machen hat (*von Büren*, Anm. 6 zu Art. 9 - 12 UWG). Nicht glaubhaft ist er schon dann, wenn der Gegner seinerseits glaubhaft machen kann, dass der Anspruch nicht existiere, und nicht erst dann, wenn strikte die Nichtexistenz des Anspruchs bewiesen ist; es besteht keine gesetzliche Vermutung für die Richtigkeit der Behauptungen des Antragstellers, so dass es genügt, wenn der “Gegenbeweis” Zweifel an der Richtigkeit der vom Antragsteller behaupteten Tatsachen zu begründen vermag (*Guldener*, Beweiswürdigung und Beweislast, 61). Wenn das Obergericht daher von der Beschwerdeführerin den strikten Nachweis der Nichtexistenz des Konkurrenzverbots gefordert und mangels eines solchen Nachweises ihre Berufung auf Art. 340c Abs. 2 OR als unerheblich erklärt hat, so hat es den aus Art. 9 UWG folgenden wesentlichen Verfahrensgrundsatz, dass der Klageanspruch vom Antragsteller glaubhaft zu machen ist, verkannt, was einen Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO bildet. In Anwendung dieser Vorschrift ist der angefochtene Rekursentscheid aufzuheben.

V. Das Kassationsgericht kommt damit in die Lage, an Stelle der Rekursinstanz frei über den Rekurs gegen die Verfügung des Einzelrichters zu befinden (§ 291 ZPO). Alsdann kann den auf Art. 340c Abs. 2 OR gestützten Einwendungen der Beschwerdeführerin nicht nur “eine gewisse Glaubhaftigkeit nicht abgesprochen werden”, sondern sie sind als glaubhaft gemacht zu betrachten. Ein vom Arbeitgeber zu verantwortender Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Sinne von Art. 340c Abs. 2 OR ist nicht gleichbedeutend mit einem wichtigen Grund zur fristlosen Auflösung des erwähnten Verhältnisses (Art. 337 OR), sondern liegt schon dann vor, wenn bei vernünftiger Betrachtungsweise Anlass zur Kündigung besteht (BGE 82 II 143; *A. Häfliger*, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1974, 90 mit Hinweisen in Anm. 347 und 94). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, A. habe gekündigt, weil er wenige Monate nach der Beförderung zum Verkaufsleiter für die ganze Schweiz ohne sachlichen Grund wieder für untergeordnete Arbeiten, sogar als “Auffüller”, verwendet worden sei. Die Beschwerdegegnerin hat das der Sache nach nicht bestritten, jedoch damit begründet, dass A. “im Zuge einer Reorganisation zeitweise anders beschäftigt” worden sei, “in der Meinung, dass er später wieder Verkaufsleiter sei”. Nicht behauptet ist aber, dass ihm diese “Meinung” von der Firma bekanntgegeben wurde. Aus den eingereichten schriftlichen Bestätigungen u.a. des früheren Personalchefs der Beschwerdegegnerin ergibt sich, dass die Verfasser keinen sachlichen Anlass für die erwähnte “Degradierung” A.s sahen und sie als ein Indiz für die “sprunghafte” Personalpolitik der Beschwerdegegnerin würdigten. Es muss als glaubhaft gemacht gelten, dass A. sich durchaus das unverständliche Verhalten der Beschwerdegegnerin verletzt und in seinem beruflichen Vorwärtskommen gefährdet fühlte und dass er aus diesem Grunde das Arbeitsverhältnis kündigte. Er hatte dazu begründeten Anlass im Sinne von Art. 340c Abs. 2 OR. Daran ändert der Umstand nichts, dass in seinem Kündigungsschreiben von “gesundheitlichen Gründen” die Rede ist; es handelt sich dabei um einen zur Vermeidung unangenehmer Auseinandersetzungen häufig verwendeten Vorwand, der niemanden über die wahren Gründe der Kündigung täuschen konnte. Unter diesen Umständen ist glaubhaft gemacht, dass das A. auferlegte Konkurrenzverbot gemäss Art. 340c Abs. 2 OR dahingefallen ist, weshalb auch nicht gesagt werden kann, die Beschwerdeführerin nutze den Vertragsbruch A.s aus und mache sich insofern des unlauteren Wettbewerbs schuldig. Es kann dahingestellt bleiben, ob besondere Umstände vorliegen, welche eine solche Ausnutzung wettbewerbswidrig machen würden.

*OR Art. 951 Abs. 2*

*Die Firmen “Neue Fleisch AG” und “Neue Fleisch- und Wurstwaren AG St. Gallen” unterscheiden sich nicht genügend voneinander.*

*Les raisons sociales “Neue Fleisch AG” et “Neue Fleisch- und Wurstwaren AG St. Gallen” ne se distinguent pas suffisamment l’une de l’autre.*

GVP 1976, 59 ff, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 7. April 1976 i.S. Neue Fleisch AG gegen Neue Fleisch- und Wurstwaren AG St. Gallen.

*Aus den Erwägungen:*

a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Tut sie das nicht, so kann der Inhaber der älteren Firma mit Erfolg auf Unterlassung des Gebrauchs der neuen klagen (Art. 956 Abs. 2 OR).

Da Aktiengesellschaften unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), hindert sie nichts, dafür zu sorgen, dass sich ihre Firma von allen bereits eingetragenen Firmen deutlich abhebt. An die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften sind deshalb strenge Anforderungen zu stellen, besonders dann, wenn die beiden Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an den gleichen Abnehmerkreis wenden (BGE 97 II 155 und dort zitierte Urteile). Es genügt nicht, dass zwei Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen auch in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können.

b) Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft oder Verwechselbarkeit ist grundsätzlich die ganze Firma zu berücksichtigen. Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, kommt aber erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Verkehr vom Firmainhaber selber oder von Dritten häufig allein verwendet werden. Daher kann schon der Gebrauch des Hauptbestandteiles einer Firma die Unterscheidung so erschweren, dass Verwechslungen möglich sind, besonders bei langen Firmenbezeichnungen, die in der Umgangssprache meistens abgekürzt und durch Kurzbezeichnungen ersetzt werden (BGE 97 II 155, 82 II 156). Beibehalten werden dabei regelmässig die charakteristischen Bestandteile der Firma. Zusätzen, die im Verkehr häufig weggelassen werden, kommt deshalb für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Firma kein entscheidendes Gewicht zu (BGE 97 II 156 ff., 88 II 298, 82 II 157).

c) Alle Bestandteile der klägerischen Firma sind auch in der Firma der Beklagten enthalten. Die beiden Firmen unterscheiden sich demnach nur dann deutlich voneinander, wenn die kennzeichnende und individualisierende Wirkung der Firma der Beklagten von den nicht gemeinsamen Bestandteilen ausgeht. Das trifft nicht zu. Auch für die Firma der Beklagten ist die Kombination der Sachbezeichnung “Fleisch” mit dem Adjektiv “Neue” charakteristisch und kennzeichnend. Diese Wortverbindung springt einem nicht nur deshalb in die Augen, weil sie den Anfang der langen Firma bildet, sondern weil sie inhaltlich eher ungewöhnlich ist.

Sie fällt weit mehr aus als die Zusätze “Wurstwaren” und “St. Gallen”, bleibt im Gedächtnis eher haften und bildet somit den prägenden Bestandteil der Firma.

Der Zusatz “Wurstwaren” hebt nur eine schon im Oberbegriff “Fleisch” enthaltene Warenbezeichnung besonders hervor. Er gibt an, dass die Beklagte auch mit Wurstwaren zu tun hat, lässt aber, weil schon das Wort “Fleisch” auf einen die Wurstwaren umfassenden Betrieb hinweist, keine andere Art der geschäftlichen Tätigkeit erkennen.

“Fleisch- und Wurstwaren” ist eine im Metzgereigewerbe gängige Wortkombination, die auch nicht mit dem weiteren Zusatz “St. Gallen” individualisierend wirkt, wie das häufig mit Ortsbezeichnungen in einer Firma geschieht, nicht als deren Bestandteil, sondern bloss als Angabe des Geschäftssitzes empfunden. Unabhängig von der Frage, ob sich die Angestellten der Beklagten schon einmal am Telefon mit “Neue Fleisch AG” gemeldet haben oder nicht, ist nach der Erfahrung des Lebens damit zu rechnen, dass dieser Zusatz im Geschäftsverkehr, besonders im telefonischen Gespräch, häufig weggelassen wird (BGE 88 II 297). Daran ändert nichts, dass die st. gallischen Wurstwaren nach der Darstellung der Beklagten von besonders guter Qualität sind. Diese Behauptung könnte – wenn überhaupt – nur dann von Bedeutung sein, wenn der geographische Name zur Hervorhebung dieser besonderen Qualität oder wenigstens zur Umschreibung der Herkunft der produzierten und gehandelten Ware dienen würde. Das ist hier aber gerade nicht der Fall, da das Wort “St. Gallen” so, wie es in der Firma der Beklagten eingesetzt ist, nur über die Beklagte und nicht über die von ihr vertriebenen Produkte etwas auszusagen vermag.

Weil die Zusätze “Wurstwaren” und “St. Gallen” begrifflich nicht aussagekräftig genug sind, um den durch die gemeinsamen Bestandteile “Neue”, “Fleisch” und “AG” erweckten Eindruck der Übereinstimmung in der Erinnerung zu löschen, ist die Unterscheidbarkeit der beiden Firmen ungenügend. Dieses Ergebnis deckt sich mit zahlreichen Urteilen des Bundesgerichts, das in ähnlichen Fällen die Verwechslungsgefahr ebenfalls bejaht hat. Erwähnt seien: Aussenhandel AG/Aussenhandels-Finanz AG (BGE 100 II 224), Ecco International GmbH Zürich/International Escort and Secretary AG und Nordfinanz-Bank Zürich/Nordic Verwaltungs- und Finanz AG (beide zitiert in BGE 100 II 224), Intershop Holding AG/Interstop AG (BGE 97 II 234), Schweizerische Isola-Werke AG/Electroisola Feindraht AG (BGE 97 II 153), Adia interim S.à.r.l./Interim Service SA (BGE 95 II 568), Filtro SA/Aquafiltro AG (BGE 94 II 128) und Pavag AG/Bavag Bau- und Verwaltungs-AG (BGE 92 II 95). In älteren Entscheiden wurde die genügende Unterscheidbarkeit zum Beispiel für die Firmen Eisen und Metall AG/EMET Eisen und Metall Aktiengesellschaft (BGE 82 II 340) und Fleischwaren AG/Fleischhandel AG (BGE 54 II 124) verneint.

d) Die Beklagte macht an Schranken geltend, dass die Firma der Klägerin aus reinen Sachbezeichnungen bestehe, die Gemeingut seien und nicht monopolisiert werden dürfen, und dass deshalb geringere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen seien.

Es ist richtig, dass die Klägerin an sich keinen Ausschliesslichkeitsanspruch an den von ihr verwendeten Firmenbestandteilen hat. Der Beklagten steht es deshalb grundsätzlich frei, gemäss Art. 950 Abs. 1 und Art. 944 Abs. 1 OR die Worte “Neue”, “Fleisch” und “AG” in ihre Firma aufzunehmen. Das befreit sie indessen nicht von der Pflicht, in diesem Fall durch geeignete Zusätze ihre Firma so zu gestalten, dass sie sich klar und deutlich von derjenigen der Klägerin, die älter ist, unterscheidet (BGE 100 II 227 f.). So gebietet es die gesetzliche Ordnung (Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR) und überhaupt der persönlichkeitsrechtliche Charakter des Firmenrechts. Die Beklagte ist dieser Pflicht, wie unter lit. c dargelegt, nicht nachgekommen.

e) Die Beklagte bringt weiter vor, dass sie nicht am gleichen Ort wie die Klägerin domiziliert sei, dass sie sich vorläufig lediglich mit der Erstellung eines neuen Betriebsgebäudes befasse und dass das Gebiet, in welchem sie künftig tätig sei, mit jenem der Klägerin nicht identisch sei. Dies seien ebenfalls Gründe, es mit dem Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit weniger streng zu nehmen.

Damit geht die Beklagte fehl. Das Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit setzt kein Konkurrenzverhältnis wie im Markenrecht oder im Recht des unlauteren Wettbewerbs voraus. Es dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit willen vor Verwechslungen schützen. Es will ihn – Konkurrenzverhältnis hin oder her – davor bewahren, dass bei Dritten die falsche Vorstellung erweckt werde, er sei eine Tochter- oder Muttergesellschaft des Trägers der jüngeren Firma oder mit diesem auf andere Weise wirtschaftlich verbunden. Die Firma hat ein anderes Schicksal als die Geschäftstätigkeit ihres Trägers. Dieser kann heute mit dem andern überhaupt nichts zu tun haben und morgen in schärfster Konkurrenz mit ihm stehen, während seine Firma stets die gleiche bleibt. Will man die Firma als Kennzeichen gut ihres Trägers nicht verwässern, muss deshalb die deutliche Unterscheidbarkeit auch dann rigoros gefordert werden, wenn es an einem Konkurrenzverhältnis fehlt (BGE 97 II 234 und die Besprechung dieses Urteils durch *M. Kummer* in ZBJV 109 (1973), 146 f.).

Das heisst freilich nicht, dass die Frage des wirtschaftlichen Wettbewerbs im Firmenrecht belanglos sei. Ihre Bedeutung ist aber eine andere, als ihr die Beklagte beimisst. Das Fehlen des wirtschaftlichen Wettbewerbs ruft nicht nach einem largeren Massstab für die Beurteilung der Unterscheidbarkeit, sondern es sind umgekehrt ganz besonders hohe Anforderungen zu stellen, wenn zwei Unternehmen miteinander konkurrieren (vgl. vorne lit. a). Die Parteien betreiben nach ihrem Handelsregisterauszug völlig gleichartige Geschäfte. Ihre Tätigkeit kann sich wegen der beidseits unbestritten engen Verbindung mit Verbänden, deren geographischer Einzugsbereich sich teilweise deckt, künftig sehr wohl örtlich überschneiden. Die Behauptung der Beklagten, sie beschäftige sich gegenwärtig nur mit dem Bau einer neuen Betriebsstätte, widerspricht ihrem Zugeständnis an Schranken, dass sie schon heute im Hinblick auf ihre Tätigkeit nach Fertigstellung des Neubaus Verträge mit Lieferanten und Abnehmern schliesse. Diese Umstände sprechen

zumindest dafür, dass die Parteien jedenfalls in naher Zukunft miteinander in Wettbewerb treten werden. Das ist nach dem eben Gesagten ein Grund mehr, die genügende Unterscheidbarkeit ihrer Firmen zu verneinen.

f) Die Beklagte macht schliesslich an Schranken geltend, dass die künftigen Abnehmer ihrer Metzgereiprodukte grössere Organisationen, zum Beispiel auch Grossverteiler, seien, deren Aufmerksamkeit überdurchschnittlich sei und die zwischen den beiden Firmen sehr wohl zu unterscheiden wissen. Diese Behauptung findet sich in der Klageantwort nicht, ist erst während des ersten Parteivortrages, also verspätet (Art. 314 Abs. 3 ZP), vorgebracht worden und kann deshalb nicht gehört werden. Überdies ist sie unerheblich. Als Kennzeichengut schützt die Firma ihren Träger vor Irreführung nicht nur seiner potentiellen Geschäftskunden, sondern des Publikums überhaupt. Zu diesem Publikum gehören alle Rechtsgegnossen, die mit den Parteien in irgendwelche rechtlichen Beziehungen treten können, also zum Beispiel auch Stellensuchende, das Personal der öffentlichen Dienste (etwa der Briefträger) und Verwaltungsbeamte (BGE 100 II 226 und dort zitierte Urteile). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es daher nicht – jedenfalls nicht allein – auf das Unterscheidungs- und Erinnerungsvermögen der angeblich ausschliesslich beteiligten Kreise des Grosshandels an.

*HFG Art. 2 Abs. 2 (BG vom 6.10.1923 betr. Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht)*

*Tragweite des in Art. 2 HFG enthaltenen Verbots der Verwendung einer mit dem Handelsregister nicht übereinstimmenden Firma. Zum subjektiven Tatbestand von Art. 2 Abs. 2 HFG gehört, dass der Täter im Sinne des Vorsatzes von der Verwendung der falschen Firma wusste.*

*Portée de l'interdiction, énoncée par l'art. 2 LF du 6.10.1923, d'utiliser une raison commerciale ne concordant pas avec le registre du commerce.*

*L'état de fait subjectif énoncé par l'art. 2 al. 2 LF du 6.10.1923, implique que l'auteur savait qu'il utilisait une raison commerciale fausse, et, par conséquent, qu'il agissait intentionnellement.*

Praxis 66 (1977) 580 ff, Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichts vom 9. September 1977 i.S. J.

Die in Arbon ohne Zusatz im Handelsregister eingetragene Firma "Spaeth AG" betrieb während Jahren unter verschiedensten Bezeichnungen wie "Rispa-Neuheiten-Direktversand", "Rispa-Glückwunschkurs", "Euomail International"

usw. intensive Werbung mit Prospekten, Flugblättern, Inseraten und dergleichen. Das Verwaltungsratsmitglied J. wurde deshalb vom thurg. Obergericht gemäss HFG 2 II mit 500 Fr. gebüsst. Die hiegegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde des J. heisst der Kassationshof im Sinne folgender Erwägungen gut:

1. Die Firma dient u.a. der Individualisierung des Unternehmens. Sie muss wahr sein und darf zu keinen Täuschungen über Identität und Natur des Geschäftes und zu keinen Verwechslungen mit andern Unternehmen führen. Der Firmenträger ist daher verpflichtet, die Firma unverändert so, wie er sie angenommen hat und wie sie im Handelsregister eingetragen worden ist, zu verwenden (sog. Firmengebrauchspflicht). Es würde nichts nützen, dass die Firma im Register in einer Form eingetragen ist, die eine Täuschung ausschliesst, wenn es nachher dem Unternehmen erlaubt wäre, eine Firma zu verwenden, die von der eingetragenen abweicht. Die einmal eingetragene Firma ist etwas Bestimmtes und Individuelles. Sie darf nicht von der eingetragenen Form abweichen und bald so, bald anders geschrieben werden. Insbesondere ist es nicht zulässig, den sog. Firmenkern wegzulassen und nur den Firmenzusatz zu verwenden. Unter Gebrauch der Firma ist jede Verwendung, die in unmittelbarer Beziehung zum geschäftlichen Verkehr steht, zu verstehen, so die Verwendung auf Geschäftsschildern und Geschäftspapieren wie Katalogen, Preislisten, Prospekten, Empfehlungskarten, der Gebrauch auf Briefköpfen, bei der Zeichnung der Firma und in Adressbüchern oder Telefonverzeichnissen (vgl. Botschaft, BBl 1921 III 267 ff; F. von Steiger, Handelsregister- und Firmenstrafrecht, 1942, SJK 249, S. 1/2; Patry, Die Geschäftsfirmen, in: Schweiz. Privatrecht, Bd. VIII/1, S. 154 ff.).

HFG 2 sanktioniert die Pflicht, die im Handelsregister eingetragene Firma im geschäftlichen Verkehr unverändert zu verwenden. Nach Abs. I wird zu Gefängnis bis zu 6 Monaten oder zu Busse bis zu 20 000 Fr. oder zu beiden Strafen verurteilt, *“wer, um eine Täuschung zu bewirken, für ein im Handelsregister eingetragenes Geschäft eine Firma verwendet, die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt”*. Abs. II lautet:

*“Wer ohne Täuschungsabsichten für ein solches Geschäft eine Firma verwendet, die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt, wird mit Busse bis zu 10 000.– Franken bestraft. Der Täter bleibt straflos, wenn durch Verwendung dieser Firma eine erhebliche Täuschung nicht bewirkt werden kann.”*

Der Entwurf des BR ging weiter. Selbst wenn eine Täuschung durch die falsche Firma ausgeschlossen gewesen wäre, hätte eine Polizeibusse verhängt werden müssen. Diese in Entwurf 2 III enthaltene Vorschrift wurde aber vom Ständerat gestrichen durch einen zweiten Satz in Abs. II ersetzt, der wie folgt lautete: *“Der Täter bleibt straflos, wenn durch Verwendung dieser Firma eine Täuschung nicht bewirkt werden kann.”* Im Nationalrat fand Huber, auch diese Fassung des Ständerates gehe noch zu weit; die unbeabsichtigte Täuschung *“über ganz unerhebliche Dinge”* solle straflos bleiben. Gedacht wurde in beiden Räten vorab an den Fall, dass der in der Firma ausgeschriebene Vorname im geschäftlichen

Verkehr abgekürzt werde, ohne dass dadurch über die Identität des Unternehmens Zweifel entstünden. In diesem Sinne wurde dann im definitiven Text gesagt, der Täter bleibe straflos, wenn durch die Verwendung dieser (falschen) Firma eine “erhebliche” Täuschung nicht bewirkt werden könne (StenBull 1923 N. 346). Straflos soll also bleiben, und das ergibt den richtigen Sinn des Gesetzes, die Verwendung der falschen Firma, die nicht geeignet ist, im geschäftlichen Verkehr eine Täuschung über eine erhebliche Tatsache zu bewirken.

2. a) Die Sp. AG hat im Rahmen einer intensiven Werbung verschiedenste Firmen verwendet, welche mit der eingetragenen Firma nicht übereinstimmten. Diese Bezeichnungen waren beim Publikum, an das sich diese Reklame richtete, geeignet, erhebliche Täuschungen in geschäftlichen Belangen, insbesondere über die Identität der Firma, die hinter dieser Werbung stand, zu bewirken. Sie führten denn auch zu Beanstandungen und zu einem Zivilprozess wegen unlauteren Wettbewerbs.

b) Das alles steht fest und ist unbestritten. J. will hingegen nicht gewusst haben, dass die Verwendung einer andern als der im Handelsregister eingetragenen Firma im geschäftlichen Verkehr verboten ist. Damit kann er aber nicht gehört werden, stellt doch die Vi für den Kassationshof verbindlich (BStP 277<sup>bis</sup>) fest, J. habe im Rahmen des Zivilprozesses eindrücklich zur Kenntnis nehmen müssen, dass eine Firma im Rahmen der Werbung keinen andern Namen als den eingetragenen verwenden dürfe...

c) Was die Eignung der falschen Firma zu erheblicher Täuschungen betrifft, muss Fahrlässigkeit genügen. Darüber war man sich schon in der parlamentarischen Beratung klar (Voten Huber und Bundesrat Häberlin, StenBull 1923 N, S. 346f.). Es besteht also zum vornherein kein Anlass, von der Vermutung StGB 333 III abzugehen, wonach die in andern Bundesgesetzen als dem StGB unter Strafe gestellten Übertretungen strafbar sind, auch wenn sie fahrlässig begangen werden, sofern nicht nach dem Sinne der Vorschrift nur die vorsätzliche Begehung mit Strafe bedroht ist...

d) Hingegen stellt sich die Frage, ob es zum subjektiven Tatbestand von HFG 2 II gehört, dass der Täter im Sinne des Vorsatzes von der Verwendung falscher Firmen wusste. Sie ist zu bejahen. Gemäss StGB 333 III (in Verbindung mit 334) ist nicht nur nach dem eindeutigen Wortlaut, sondern auch nach dem Sinne des Gesetzes zu entscheiden.

Als das Gesetz geschaffen wurde, war Vorsatz erforderlich (HFG 7 in Verbindung mit dem alten BStrR 11; *Ludwig*, ZSR n.F. 44/1925, S. 27 a, Anm. 2), soweit das Gesetz nicht ausdrücklich Fahrlässigkeit genügen lässt. Da sich das Gesetz über das Wissen um die falsche Firmierung selber nicht ausspricht (es handelt nur von der Täuschungsabsicht), muss daraus geschlossen werden, die falsche Firmierung selber (nicht weitere Folgen wie Täuschung, Schädigung) müsse vorsätzlich sein. Dass mit dem Inkrafttreten des StGB daran etwas geändert werden sollte, ist nicht anzunehmen, zumal nun ergänzende eid. Strafbestimmungen in

Kraft traten, um schwere Fälle zu treffen (Betrug, unlauterer Wettbewerb, unwahre Angaben über Handelsgesellschaften usw.).

Abs. II von HFG 2 knüpft an Abs. I an. Dort wird aber Vorsatz hinsichtlich der falschen Firmierung vorausgesetzt. Denn nur wenn der Täter sich dessen bewusst ist, kann er sie als Mittel der Voraussetzung der Täuschung, die ja in Abs. I bewusst ist, benützen. Abs. II hebt aber nicht diesen Vorsatz betreffend falsche Firmierung auf, sondern nur die weitergehende Täuschungsabsicht. Bezüglich der ersteren gilt, wie in Abs. I, Vorsatz.

Im übrigen ist auch zu berücksichtigen, dass eine falsche Firmierung sehr leicht versehentlich erfolgen kann (Nichtausschreiben des in der Firma enthaltenen Vornamens usw.). Eine besondere Überwachungspflicht unter Strafandrohung auch insoweit zu statuieren, geht über das Nötige hinaus. Besteht Anlass zu Beanstandungen, so wird üblicherweise zuerst reklamiert; dann fehlt in der Regel für die Zukunft der gute Glaube. Ferner besteht die Möglichkeit von Ordnungsstrafen.

Die Vi stellt fest, durch Generalversammlungsbeschluss vom 20. November 1974 habe eine Aufteilung der Geschäftsführung in dem Sinne stattgefunden, dass die Werbung dem damaligen Verwaltungsratspräsidenten T. übertragen wurde. Sie trifft jedoch keine Feststellungen darüber, ob J. wusste, dass auch nach diesem Delegationsbeschluss falsche (mit dem Handelsregister nicht übereinstimmende) Firmen verwendet wurden. Sie hat sich deshalb darüber auszusprechen und entsprechend neu zu urteilen. In diesem Sinne ist die Sache zurückzuweisen.

#### *KG Art. 1, 2, 4 und 5*

*Örtlicher Geltungsbereich des Kartellgesetzes.*

*Wettbewerbsbehinderung durch Ausschliesslichkeitsabreden.*

*Champ d'application territorial de la loi sur les cartels.*

*Empêchement, au moyen d'accords d'exclusivité, de faire de la concurrence.*

VSK 12 (1977) 267 ff, Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 26. April 1977 i.S. Granax S.A. gegen Allgemeine Rheintransport AG.

#### *Aus dem Sachverhalt:*

1. Die Klägerin ist eine im Jahre 1957 gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Genf. Sie bezweckt u.a. den Handel mit Rohstoffen und Agrarprodukten, mit elektronischen und chemischen Erzeugnissen, mit Landesprodukten und mit Nahrungsmitteln, darunter auch Getreide, und befasste sich mit Transportgeschäften. Sie besitzt jedoch keine eigenen Transportmittel und verfügt auch nicht über

ein Importkontingent für die Einfuhr von Getreide. Die beklagten Redereien sind in der Schweizerischen Rheinschiffahrtskonvention zusammengeschlossen und gehören der Schweizerischen Getreidetransportkonvention an, die ihre Verwaltung in Basel führt. Sie betreiben den Transport von Gütern aller Art auf dem Rhein. Sie haben mit ihren Kunden ein "Meistbegünstigungsabkommen für den Rheintransport von Getreide und Futtermitteln nach der Schweiz" (im folgenden MBA) abgeschlossen, das am 1. Januar 1973 in Kraft getreten ist und das ein früheres Abkommen ersetzt hat. Durch Unterzeichnung des MBA verpflichten sich die "meistbegünstigten Transportvergeber", sämtliches Getreide, das sie zwischen Zeebrügge und Hamburg sowie über Binnenhäfen in Belgien und in den Niederlanden einkaufen, den Beklagten zum Transport zu übergeben und hierfür keine andern Verkehrsträger zu benützen (Ziffer 12a). Die Beklagten gewähren ihnen die jeweils günstigsten Frachten und Transportbedingungen und zusätzlich zu den gewöhnlichen Mengenrabatten eine Regelmässigkeitsprämie von Fr. 5.– pro Tonne (Ziffer 13); sie verzichten ferner auf die Erhebung eines Niederwasserzuschlags (Ziffer 3) und stellen den Unterzeichnern bevorzugt ihren Lagerraum am Oberrhein zur Verfügung (Ziffer 5). Mit Zirkular vom 13. September 1974 verzichteten sie auf den Transport sämtlicher Bezüge und stellten den Transportvergebern 25 % ihrer Transportmengen für den Transport mit andern Verkehrsträgern frei. Sie gewähren indessen bei Nichtbenützung dieser Freistellung eine zusätzliche Prämie und belasten andererseits jede nicht auf dem Rhein transportierte Tonne mit Fr. 5.– zugunsten des Niederwasserfonds.

Die Klägerin begann im Mai 1972 mit dem Transport von Getreide von Gent in die Schweiz (Basel und Vallorbe) mit Blockzügen der französischen Staatsbahnen (SNCF). Diese Bahnachse bot gegenüber dem Transport auf dem Rhein einen Preisvorteil. Das höchste Monatsbetreffnis erzielte die Klägerin im Dezember 1972 mit angeblich rund 14 000 t. Die Verkäufe gingen jedoch ab Inkrafttreten des MBA drastisch zurück und sollen ab März 1973, trotz gleichbleibendem Angebot, ganz zum Erliegen gekommen sein.

Ein Gesuch der Klägerin um Erlass einer vorsorglichen Massnahme gemäss Art. 10 des Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen (im folgenden Kartellgesetz, KG), womit Ziffer 12a MBA bis auf weiteres ausgestellt werden sollte, wies der Appellationsgerichtspräsident mit Entscheid vom 10. April 1974 ab. Eine von der Klägerin hiegegen erhobene staatsrechtliche Beschwerde blieb ohne Erfolg.

2. Mit Klage vom 13. Dezember 1974 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei die Widerrechtlichkeit von Ziff. 12 a Abs. 1 des seit Januar 1973 gültigen "Meistbegünstigungs-Abkommens für den Rheintransport von Getreide und Futtermitteln nach der Schweiz" festzustellen.
2. Die Beklagten seien anzuweisen, die Anwendung von Zif. 12 a Abs. 1 des seit Januar 1973 gültigen "Meistbegünstigungs-Abkommens für den Rheintransport von Getreide und Futtermitteln nach der Schweiz" auszusetzen.

3. Die Beklagten seien unter Androhung der Straffolge gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu verpflichten, sämtlichen “meistbegünstigten Transportvergebern”, welche das seit Januar 1973 gültige “Meistbegünstigungs-Abkommen für den Rheintransport von Getreide und Futtermitteln nach der Schweiz” unterzeichnet haben, umgehend schriftlich mitzuteilen, dass die “meistbegünstigten Transportvergeber” ab sofort frei seien, Getreide im Sinne von Ziff. 1 b des Meistbegünstigungs-Abkommens auch über andere Verkehrsträger an Stelle der Rheinschifffahrt zu beziehen und Ziff. 12 a Abs. 1 des Meistbegünstigungs-Abkommens keine Anwendung finde.

4. Die Beklagten seien zur Zahlung von Fr. 50 000.– pro Monat nebst Zins zu 6 % seit 1. Januar 1973 an die Klägerin zu verurteilen, Mehrforderung vorbehalten.

5. Den Beklagten seien die o/e Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

*Aus den Entscheidungsgründen:*

1. (Ausführungen über die Zuständigkeit.)

2. Nach seinem Art. 1 gelangt das Kartellgesetz auf Kartelle und ähnliche Organisationen zur Anwendung. Sein örtlicher Geltungsbereich ist dagegen im Gesetz nicht geregelt. Auch der Botschaft des Bundesrates vom 18. September 1961 (vgl. Bbl. 1961, Band II, S. 570 ff.) lässt sich hiezu nichts entnehmen. Es gilt daher der Grundsatz der Inlandauswirkung. Danach ist das Kartellgesetz anwendbar, sofern sich der Ausschluss vom Wettbewerb bzw. die Wettbewerbsbehinderung in der Schweiz auswirken (vgl. *Merz*, Das schweizerische Kartellgesetz, S. 36). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Zwar spielt sich der Getreidetransport von den Seehäfen in die Schweiz zum überwiegenden Teil im Ausland ab. Die von der Klägerin behaupteten Behinderungen im Transportwettbewerb entfalten ihre Auswirkungen jedoch in der Schweiz, denn sie beeinträchtigen die Stellung der Klägerin, namentlich ihre preisliche Konkurrenzfähigkeit, gegenüber den hiesigen Getreideimporteuren und -käufern.

3. Im Gegensatz zu ausländischen Regelungen verbietet die schweizerische Gesetzgebung Kartelle und ähnliche Organisationen nicht schlechthin. Sie ist vielmehr eine Missbrauchsgesetzgebung zur Verhinderung volkswirtschaftlich oder sozial schädlicher Auswirkungen von Kartellen (vgl. Art. 31bis Absatz 3 lit. d BV; ferner Bbl., a.a.O., S. 553). Als missbräuchlich und widerrechtlich gelten Vorgehen eines Kartells, durch die Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder bei dessen Ausübung erheblich behindert werden (Art. 4 Absatz 1 KG). Geschützt sind somit der dem Kartell nicht angehörende Dritte und seine Wettbewerbsfähigkeit (vgl. *Merz*, a.a.O., S. 39/40; *Schürmann*, Taschenausgabe des Kartellgesetzes, S. 67 ff.). Dieser Schutz ist jedoch nicht absolut, insbesondere besteht kein Recht des Aussenseiters auf ungehinderte Teilnahme am Wettbewerb. Auch kann eine an sich unzulässige Wettbewerbsbehinderung unter Umständen auf Grund überwiegender schutzwürdiger Interessen gemäss Art. 5 KG gerechtfertigt sein. Demnach ist im folgenden zu prüfen, ob das MBA eine Kartellabrede darstellt

(Ziffer 4 hienach), ob sie allenfalls einen Ausschluss oder eine erhebliche Behinderung der Klägerin bewirkt (5.) und ob gegebenenfalls Rechtfertigungsgründe im Sinne von Art. 5 KG vorliegen (6.).

4. Nach der Legaldefinition von Art. 2 KG gelten als Kartell Verträge, Beschlüsse oder Abreden, die durch gemeinsame Beschränkung des Wettbewerbs den Markt für bestimmte Waren oder Leistungen beeinflussen oder zu beeinflussen geeignet sind. Dabei ist der Begriff des Marktes eher weit zu fassen. Er verkörpert die Ebene, auf der Angebot und Nachfrage nach den gleichen Gütern oder Leistungen zusammentreffen und auf der durch wirtschaftliche Massnahmen im Sinne des Kartellgesetzes der bestehende Wettbewerb beeinflusst werden kann (vgl. hiezu *Schürmann*, Taschenausgabe, S. 43, *Merz*, a.a.O., S. 29 ff.; *Matile*, ZSR 89, Band 2, S. 206/207). Nach dieser Umschreibung stellen die verschiedenen Möglichkeiten des Transportes von Getreide vom Meer in die Schweiz einen Markt dar.

Zum Bestehen eines Konkurrenzverhältnisses zwischen den Parteien auf diesem Markt ist zunächst festzustellen, dass die Klägerin zwar nicht Transportfirma, sondern Getreidehändlerin ist. Sie zählt allerdings nicht zu den Getreideimporteuren und verfügt demzufolge auch nicht über ein Importkontingent für Getreide. Beides trifft demzufolge aber auch auf die Beklagte zu. Hingegen bieten beide Parteien den Transport von Getreide auf der gleichen Strecke an, nämlich von der Nordsee in die Schweiz, wofür den Beklagten der Rhein zur Verfügung steht, die Klägerin dagegen die Bahn benützt. Dass die Klägerin die Transporte nicht selber ausführt und keine eigenen Transportmittel besitzt, ändert an der Gleichartigkeit der angebotenen Leistung und des damit befriedigten Bedürfnisses nichts. Im übrigen gehört, ungeachtet der Verwendung eigener oder fremder Transportmittel, der Rhein so wenig den Beklagten, wie die französische Bahnachse der Klägerin. Da sich die Transportkosten unmittelbar im Getreidepreis niederschlagen, bildet der Transportwettbewerb somit den Markt, auf dem sich die Parteien als Konkurrenten gegenüberstehen.

Die Klägerin beanstandet nicht das MBA an sich, sondern in erster Linie dessen Ziffer 12 a. Danach ist der "meistbegünstigte Transportvergeber", der dem Abkommen beitrifft, verpflichtet, seine gesamten Getreidebezüge ausschliesslich den Beklagten zum Transport zu übertragen. Die Bestimmung erfasst sämtliche Käufe über – für Seeschiffe zugängliche – Häfen zwischen Zeebrügge und Hamburg sowie über Binnenhäfen in Belgien und in den Niederlanden. Sie schreibt ferner den Verzicht auf andere Verkehrsträger anstelle der Rheinschiffahrt ausdrücklich vor. Diesen Verpflichtungen des unterzeichnenden Transportvergebers stehen erhebliche Gegenleistungen der Beklagten gegenüber, so u.a. ihre Bereitschaft, bis zu einem Cauber Pegel von 61 cm zu fahren, der Verzicht auf die Erhebung eines Oberrheinzuschlags und von Liegegeldern, das bevorzugte Angebot von Lagerraum sowie die Gewährung eines Mengenrabattes und einer Treueprämie. Diese Vorteile räumen die Beklagten in dieser Form lediglich den Unterzeichnern des MBA ein, nicht aber Dritten, die ihr Getreide ohne MBA-Beitritt ebenfalls

durch die Beklagten auf dem Rhein transportieren lassen. Sie beeinflussen damit den Transportmarkt zwischen der Nordsee und der Schweiz insofern, als sie mittels der erwähnten Bindung der Transportvergeber einen möglichst grossen Teil der Getreidetransporte an sich ziehen und durch die gemeinsam gewährten Vorteile die Konkurrenz beschränken (vgl. *Merz*, a.a.O., S. 7). Ob sie mit ihrem Vorgehen, wie die Klägerin behauptet, im Ergebnis sogar eine Transportexklusivität erreichen, ist nicht entscheidend und im folgenden nicht zu prüfen, da nach Art. 2 KG bereits eine Beeinflussung oder die Möglichkeit einer solchen ausreicht (vgl. *Schürmann* in *Recht und Wirtschaft* 1973, S. 93; BGE 94 II 337). Dass die Beklagten während der Geltungsdauer des MBA 25 % der Getreidemenge jedes Transportvergebers freigestellt haben (vgl. das Zirkular vom 13. September 1974), ändert den kartellistischen Charakter des MBA allenfalls graduell, nicht aber grundsätzlich. Bei dieser Sachlage liegt, entgegen der Meinung der Beklagten, eine durch gemeinsame Wettbewerbsbeschränkung hervorgerufene Marktbeeinflussung vor und ist somit vom Bestehen eines Kartells gemäss Art. 2 Abs. 1 KG auszugehen.

5. Ein Kartell bzw. seine Vorkehrungen sind nach Art. 4 KG nur dann unzulässig, wenn Dritte dadurch vom Wettbewerb ausgeschlossen oder bei dessen Ausübung erheblich behindert werden. Die Beweislast hierfür liegt bei der Klägerin, die in ihren Rechtsschriften eine erhebliche Behinderung behauptet. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung, von der abzuweichen kein Anlass besteht, ist das gesetzliche Erfordernis der Erheblichkeit so zu verstehen, "dass die Behinderung wettbewerbspolitisch relevante Tatsachen des geschäftlichen Handelns, wie Preise, Konditionen, Nebenleistungen usw. berühren und sich fühlbar auf die wirtschaftliche Lage des Betroffenen auswirken muss. Wie es sich damit verhält, hängt von den Umständen des Einzelfalles, insbesondere von der Art der Vorkehrungen und deren Auswirkungen auf die Handlungsfreiheit des Aussenseiters, auf die Struktur und die Entwicklung seines Betriebes ab". (BGE 99 II 232; vgl. ferner *Schürmann*, Taschenausgabe, S. 70).

a) Nach ihrer Darstellung hat die Klägerin von Mai 1972 bis Februar 1973 rund 73.000 t überseeisches Getreide auf der SNCF-Linie transportiert und franko Schweizer Grenze verkauft. Gemäss den von ihr eingereichten Unterlagen sind es sogar rund 88 500 t gewesen, doch ist dieser Unetrtschied für den Ausgang des Verfahrens nicht von Bedeutung. Nach den erwähnten Unterlagen haben die Monatsumsätze im Sommer/Herbst 1972 zwischen 8000 und knapp 10 000 t ausgemacht, im Dezember 1972 haben sie sprunghaft die Höhe von über 25 000 t erreicht, um im Januar/Februar 1973 auf unter 2000 t abzusinken; ab März 1973 sind, trotz unverändertem Angebot, keine weiteren Verkäufe mehr zustande gekommen. Das Inkrafttreten des neuen MBA auf den 1. Januar 1973 und der massive Rückgang der Verkäufe der Klägerin ab diesem Zeitpunkt bzw. deren Erliegen nur zwei Monate später machen deutlich, dass diese Entwicklung, mindestens zum überwiegenden Teil, auf das MBA zurückzuführen ist. Damit hat der Kausalzusammenhang, entgegen der Bestreitung der Beklagten, als erwiesen zu gelten, zumal an diesen Beweisen keine allzu strengen Anforderungen zu stellen sind (vgl. hiezu *Merz*, a.a.O., S. 75; *Schürmann* in *Recht und Wirtschaft* 1969, S. 76).

Die Beklagten weisen zwar auf verschiedene Umstände hin, die nach ihrer Meinung den Umsatzrückgang verursacht haben, so u.a. auf das Fehlen von Bahnwagen, auf die Explosion eines Silos der Klägerin in Gent, auf die Erhöhung der Preise durch die Klägerin in den Seehäfen etc. Diese Umstände bilden indessen weder für sich allein noch gesamthaft eine einleuchtende Erklärung für die unvermittelten Umsatzeinbussen; auch sind diese Ereignisse grösstenteils nach der massgebenden Zeitspanne – Januar bis März 1973 – eingetreten, weshalb sie gar nicht ursächlich sein können. Die Bestreitung des Kausalzusammenhangs durch die Beklagten vermag übrigens auch deshalb nicht zu überzeugen, weil sie das MBA offenbar mit dem erklärten Ziel revidiert und in neuer Form in Kraft gesetzt haben, um der Konkurrenzierung durch die Klägerin und durch die von ihr benützte Bahnachse begegnen zu können (vgl. u.a. Klagebeilagen 2 und 3 sowie Antwortbeilage 7).

Die erlittenen Verkaufseinbussen bedeuten für die Klägerin zwar eine Behinderung, doch ist damit über deren Erheblichkeit im Sinne des Kartellgesetzes noch nichts ausgesagt. Nach der zitierten Umschreibung des Bundesgerichts kommt es dabei nicht allein auf das Bestehen und das Ausmass eines Beeinträchtigung an, sondern auch auf die Art der getroffenen kartellistischen Vorkehren. So hätten weitere Verkäufe der Klägerin auch durch Gewährung blosser Preisvergünstigungen auf dem Rhein, also ohne Kartellabrede, ausbleiben können, ohne dass sich die Klägerin gegen solche tarifarischen Zugeständnisse auf dem Markt mit einer kartellrechtlichen Klage hätte zur Wehr setzen können.

b) Aus dem Jahresbericht des Rheinschiffahrtsamtes für das Jahr 1974 geht hervor, dass die Getreideeinfuhren in den Basler Rheinhäfen im Verhältnis zum gesamten schweizerischen Getreideimport seit Jahren im Abnehmen begriffen sind. So hat der Anteil der Rheinschiffahrt im Jahre 1974, bei einem gesamtschweizerischen Getreideimport von 1 452 623 t, mit 724 194 t noch 49 % oder knapp die Hälfte betragen. Mehr als die Hälfte der Importe ist somit auf anderen Verkehrswegen, namentlich durch die Bahnen, eingeführt worden, deren Anteil angeblich weiterhin zunimmt. Bereits auf Grund dieser Zahlen kann von einer Ausschliesslichkeit oder von einer eigentlichen Monopolstellung der Beklagten beim Getreidetransport nicht die Rede sein. Der Klägerin bleibt es vielmehr unbenommen, ihr Getreide weiterhin per Bahn zu transportieren. Gleichzeitig steht ihr aber auch der Rheintransport uneingeschränkt offen. Es verhält sich also nicht so, dass sie von den Beklagten boykottiert und vom – allenfalls günstigeren – Rheintransport ausgeschlossen wird. Wählt sie den Rhein, so hat sie überdies die Möglichkeit, zu den üblichen Bedingungen transportieren zu lassen oder durch Beitritt zum MBA in den Genuss von dessen besonderen Vorteilen zu gelangen. Auch unter diesem Gesichtspunkt liegt deshalb ein Ausschluss oder eine Benachteiligung der Klägerin im Vergleich mit andern Abladern oder mit den Unterzeichnern des MBA nicht vor. Im Falle einer Unterzeichnung des MBA stünde ihr nach dessen Ziffer 19 zudem verhältnismässig kurzfristig, nämlich jeweils auf Jahresende, der Austritt frei, sofern sich wegen der aktuellen Preisentwicklung der

Transport auf der Bahnachse als günstiger als jener auf dem Rhein erweisen sollte. Diese — übrigens jedem Unterzeichner offenstehende — Kündigungsmöglichkeit spricht, zumindest in diesem Zusammenhang, ebenfalls gegen eine besonders enge Bindung und gegen eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung.

Der geltend gemachten Ausschliesslichkeit von Ziffer 12 a MBA und dem behaupteten Wegfall einer Wettbewerbssituation wirkt sodann der von den Beklagten in Ziffer 10 MBA in Aussicht gestellte "Marktausgleich" entgegen. Er ist vorgesehen für den Fall, dass andere Verkehrsträger günstiger transportieren und die Markt- und Wettbewerbslage demzufolge eine Frachtpreisanpassung auf dem Rhein nahelegen. Wird trotz günstiger Konkurrenz ein solcher Marktausgleich in Form einer Senkung der Rheinfrachten nicht gewährt, so ist jeder Unterzeichner des MBA berechtigt, seine Bezüge über die in Frage kommenden Seehäfen mit anderen Verkehrsträgern als mit der Rheinschifffahrt abzuwickeln.

Weiter haben die Beklagten Ziffer 12a MBA insofern gelockert, als sie den meistbegünstigten Transportvergeber nicht mehr zum Transport seiner gesamten Bezüge verpflichten, sondern einen Teil davon freigestellt haben. Die freigestellte Quote beträgt seit 13. September 1974 25 %. Zumindest in diesem Umfang entfällt die Ausschliesslichkeitswirkung von Ziffer 12a und sind die MBA-Unterzeichner somit in der Wahl des Transportmittels frei, ohne die Vorteile des MBA zu verlieren. Es ist unbestritten, dass der freigestellte Teil die von der Klägerin für den Bahntransport beanspruchte Getreidemenge bei weitem übersteigt, ja von ihr überhaupt nicht bewältigt werden könnte. Dass es sich bei dieser Freistellung um eine reine Scheinmassnahme handelt, ist nicht dargetan. Zwar gewähren die Beklagten dem MBA-Mitglied, das von der Freistellung keinen Gebrauch macht, eine zusätzliche Regelmässigkeitsprämie von Fr. 4.— pro Tonne auf 10 % der auf dem Rhein verfrachteten Jahresmenge und wird der Unterzeichner, der dem Rahmen der Freistellung andere Verkehrsträger benützt, gegenüber den Beklagten meldepflichtig; überdies hat er pro bahntransportierte Tonne einen Beitrag von Fr. 5.— in den Niederwasserfonds der Beklagten zu entrichten, was von diesen mit der Kalkulation ihres Niederwasserrisikos jeweils auf Grund von 100 % der Getreidemenge erklärt wird. Diese Ausgestaltung der Freistellung im einzelnen mag für den Transportvergeber zwar Anreiz zum Verzicht auf die Benützung anderer Verkehrsträger sein, doch bedeutet sie nicht, dass die Freistellung bei vergleichsweise günstigeren Bahnfrachten von vornherein wirkungslos bleiben muss.

c) Von wesentlicher Bedeutung ist schliesslich, dass die im MBA getroffenen Massnahmen auf vernünftigen kaufmännischen Überlegungen beruhen und auch unter diesem Gesichtspunkt nicht als widerrechtlich erscheinen. Der teilweisen Bindung der Unterzeichner durch Ziffer 12a stehen die von den Beklagten gebotenen Vorteile als gleichwertige Gegenleistungen gegenüber. So ist namentlich die den Mitgliedern gewährte Regelmässigkeitsprämie nach Ziffer 13 keine kartellistische Benachteiligung des Aussenseiters hinsichtlich Preisen und Vertragsbedingungen (Art. 4 KG), sondern das auch in andern Branchen übliche Entgelt

für eine im voraus zugesicherte, konstante Auftragserteilung. Die Gegenleistungen der Beklagten finden denn auch ihre Erklärung in der Eigenart der Rheinschiffahrt, die an einer möglichst gleichmässigen und kontinuierlichen Auslastung ihrer Flotte bei jedem Wasserstand besonders interessiert ist. Die Teilnahme am Getreidetransport und die Zusicherung fester Transportmengen durch die Transportvergeber haben für die Beklagten eine ungleich grössere Bedeutung als für die Klägerin, für die der Getreidehandel nur einen untergeordneten Teilaspekt ihrer weitgefächerten Geschäftstätigkeit darstellt. Dessen ungeachtet bleibt für die Klägerin zwar eine durch das MBA hervorgerufene Wettbewerbsbehinderung bestehen. Ihre Handlungsfreiheit, Struktur und Geschäftsentwicklung werden jedoch nicht in einem Mass tangiert, das eine Erheblichkeit gemäss vorstehender bundesgerichtlicher Umschreibung zu begründen vermöchte.

d) Im übrigen ist die Inkraftsetzung des MBA Teil des Preiskampfes auf dem Transportsektor und, wie erwähnt, die Antwort der Beklagten auf die damals günstigeren Bahnfrachten gewesen. Die Beklagten haben sich aus wirtschaftlich verständlichen Gründen gegen diese aus ihrer Sicht unerwünschte Konkurrenzierung zur Wehr gesetzt und mit dem MBA gegenüber den Bahnen ihrerseits einen Preisvorteil erwirkt. Gleichermassen verständlich ist es, dass die an der Benützung der Bahnachse interessierte Klägerin nunmehr umgekehrt die Aufhebung des MBA und damit eine Preiserhöhung auf dem Rhein bzw. eine Angleichung der Rhein- an die Bahnfrachtpreise anstrebt. Im Falle ihres Obsiegens würden nicht nur sie, sondern direkt oder indirekt auch die SNCF profitieren, die in unmittelbarem Transportwettbewerb zu den Beklagten stehen und die auf Grund ihrer Monopolstellung in der Tarifgestaltung weitgehend frei sind. Auch unter diesem Gesichtspunkt kann es deshalb den Beklagten nicht verwehrt sein, sich im MBA zusammenzuschliessen, um ihren Kunden möglichst attraktive Preisvorteile bieten zu können; dabei mag offen bleiben, ob – wie die Beklagten annehmen – die SNCF hinter dem Vorgehen der Klägerin stehen.

Nach dem Gesagten fehlt es nicht nur an einem Ausschluss der Klägerin vom Wettbewerb, sondern auch an der Erheblichkeit der bestehenden Behinderung gemäss Art. 4 KG.

6. Selbst wenn man mit der Klägerin von einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung ausgehen wollte, so wäre zu prüfen, ob sie als Ausnahme nach Art. 5 KG zulässig wäre. Dies ist von Gesetzes wegen der Fall, wenn sie durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt und die Beeinträchtigung gemessen an den besonderen Umständen nicht übermässig ist. Nach der Praxis des Bundesgerichts fallen als schutzwürdig nicht nur Interessen in Betracht, die gleichzeitig dem Gesamtinteresse dienen; das Kartell würde dadurch zur gemeinnützigen Institution. Es genügt vielmehr, dass sie dem Gesamtinteresse nicht zuwiderlaufen, mit ihm also vereinbar sind (vgl. BGE 98 II 377, 99 II 235; ferner *Schürmann*, Taschenausgabe, S. 84). Hiezu ist folgendes zu bemerken:

a) Als überwiegendes schutzwürdiges Interesse gilt nach Art. 5 Absatz 2 lit. a KG die Gewährleistung des lautereren und unverfälschten Wettbewerbs. Die Beklag-

ten haben stets geltend gemacht, die von der Klägerin benützten französischen Bahnen transportierten zu Dumpingpreisen. Dies wäre in der Tat eine Wettbewerbsverfälschung. Eine solche Preisgestaltung der SNCF wird jedoch von der Klägerin bestritten und ist im einzelnen nicht nachgewiesen. Fest steht indessen, dass die Frachtsätze der Bahn im vorliegenden Verfahren insofern eine bedeutende Rolle spielen, als sie sich direkt auf die Transportpreise der Klägerin auswirken und diese in Vor- bzw. Nachteil gegenüber den Beklagten versetzen. Unbestritten und durch Klagebeilagen 3 und 4 zudem nachgewiesen ist ferner, dass die SNCF hinsichtlich verschiedener Achsen und Destinationen, darunter u.a. auch schweizerischen, Sondertarife für Getreidetransporte zur Anwendung bringen. Selbst wenn diese Sondertarife nicht für die Klägerin gelten sollten, so würde jedenfalls ein durchaus möglicher Getreidetransport von der Nordsee nach Basel zu Tarifen, die grundsätzlich für den internen französischen Getreidehandel vorgesehen sind, als Wettbewerbsverfälschung betrachtet werden. Unwidersprochen ist sodann, dass die insgesamt mit Verlust arbeitenden französischen Staatsbahnen jährlich erhebliche Zuschüsse aus der Staatskasse erhalten. Im Ergebnis wird damit eine Verbilligung auch der Bahntransporte erzielt. Mit einer allfälligen Defizitdeckung, staatlichen Subventionen oder andern Verbilligungen zu Lasten des Steuerzahlers können jedoch die Beklagten nicht rechnen. Auch hierin ist somit eine Wettbewerbsverfälschung zu Ungunsten der Beklagten zu erblicken. Unter diesen Umständen muss es ihnen unbenommen bleiben, gegenüber der SNCF und der Klägerin, die durch allfällige Sondertarife direkt oder durch die Staatszuschüsse indirekt von der Verbilligung der Bahntransporte profitiert, entsprechende Gegenmassnahmen zu ergreifen. Diese sind in der verwirklichten Form verhältnismässig und den auf dem Spiel stehenden Interessen angemessen, denn sie gewährleisten den angestrebten Erfolg – die Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit gegenüber den Bahnen und der Klägerin – mittels Beeinträchtigung, die für die vom MBA betroffenen Aussenseiter noch tragbar sind (vgl. hiezu BGE 99 II 236).

b) Als schutzwürdiges Interesse gilt nach lit. c der zitierten Bestimmung ferner die Förderung einer im Gesamtinteresse erwünschten Struktur eines Wirtschaftszweiges. Dass die Rheinschiffahrt im Landesinteresse liegt, ist unbestreitbar und wird auch von der Klägerin nicht in Abrede gestellt. Der Rhein bildet eine bedeutsame Zufuhrmöglichkeit in das auf Grossimporteure angewiesene Binnenland Schweiz. Er eignet sich besonders für die Beförderung von Massengütern, und seine Benützung ist nicht in gleichem Masse vom Ausland abhängig wie Schiene oder Strasse, da die Freiheit der Schiffahrt zumindest teilweise vertraglich geregelt ist. Eine reibungslos funktionierende und leistungsfähige Rheinschiffahrt entspricht somit einem Interesse, das auch bei strengsten Anforderungen als überwiegend schutzwürdig im Sinne des Gesetzes bezeichnet werden muss. Gleiches gilt sinngemäss für die Getreide- und Futtermittelversorgung des Landes. Dass die Rheinschiffahrt notleidend ist und von den zuständigen Instanzen geeignete Förderungsmassnahmen verlangt, ist allgemein bekannt. Insofern ist also gegen Selbsthilfemassnahmen der Beklagten, auch in Form in einer Kartellabrede, nichts

einzuwenden. Mit einem gewissen Recht macht die Klägerin zwar geltend, dass die Schweiz auch auf ein leistungsfähiges Schienennetz angewiesen und deshalb auch dieses Massentransportmittel nicht zu vernachlässigen sei. Ihrer Argumentation ist allerdings entgegenzuhalten, dass es hier, anders als bei der Rheinschifffahrt, um einen ausländischen Verkehrsträger, nämlich die SNCF, geht. Zudem erfolgt, wie bereits erwähnt, schon heute mehr als die Hälfte der Getreideeinfuhren mit der Bahn, so dass der Bedeutung der Schiene beim Getreidetransport hinreichend Rechnung getragen ist. Die eher steigende Tendenz der Bahntransporte von Getreide zeigt übrigens, dass die von den Beklagten im MBA getroffenen Massnahmen nicht in erster Linie gegen die Bahn und deren Transportvolumen gerichtet sind.

Nach dem erwähnten Jahresbericht des Rheinschiffahrtsamtes für das Jahr 1974 entfallen 6 - 8 % der gesamten auf dem Rhein eingeführten Güertonnage auf Getreide. Geht man von den gesamtschweizerischen Getreideimporten aus, so beträgt der Anteil des Rheins rund die Hälfte. Unter beiden Gesichtspunkten steht somit eine Menge auf dem Spiel, deren spürbare Verminderung für die Beklagten nicht nur eine theoretische Gefährdung, sondern ernsthafte Schwierigkeiten zur Folge haben könnte. Die von der Klägerin mit den Bahntransporten geübte Konkurrenzierung, die auch andern Unternehmen offensteht, ist durchaus geeignet gewesen, eine derartige Reduktion herbeizuführen. Wenn die Klägerin in der verhältnismässig kurzen Zeit des Funktionierens ihrer Bahnachse rund 88 000 t transportiert hat, so entspricht dies auf ein Jahr umgerechnet ca. 127 000 t oder gegen 20 % der auf dem Rhein transportierten Getreidemenge, selbst wenn die sich bis Ende 1972 abzeichnende und von der Klägerin wohl auch angestrebte Steigerung ausgeblieben wäre. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Beklagten mit dem MBA eine Regelung getroffen haben, die ihren bisherigen Transportanteil nach Möglichkeit sicherstellt und dass sie die besonderen Vorteile nur jenen Transportvergebern gewährt, die sich zur Beförderung von mindestens 75 % ihrer Bezüge verpflichten. Demnach sind Verhältnismässigkeit und die Angemessenheit gewahrt.

7. Nach den Ausführungen unter Ziffer 5 und 6 hievor fehlt es somit an einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung und liegen jedenfalls auf seiten der Beklagten Rechtfertigungsgründe vor. Das MBA ist deshalb als Kartell nicht widerrechtlich und somit zulässig. Dies führt zur Abweisung der Klage, ohne dass auf den geltend gemachten Schaden und dessen Höhe einzutreten ist.

*KG Art. 3 lit b und Art. 5 Abs. 2 lit c*

*Kartellähnliche Organisation, Begriff der stillschweigenden Abstimmung des Verhaltens.*

*Massnahme, die darauf abzielt, eine im Gesamtinteresse erwünschte Struktur des Verkaufs von Zeitungen und Zeitschriften zu fördern.*

*Organisation analogue à un cartel, notion de l'accord tacite de comportement.*

*Mesure visant à promouvoir, dans la vente de journaux et périodiques, une structure souhaitable dans l'intérêt général.*

BGE 102 II 427 ff, Praxis 66 (1977) 328, ff, VSK 12 (1977) 253 ff, JT 125 (1977) I 527 ff und Sem. jud. 99 (1977) 625, Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Dezember 1976 i.S. Schmidt-Agence S.A. gegen Société coopérative d'achat et de distribution des négociants en tabacs et journaux.

Par exploit du 6 avril 1965, la Société coopérative d'achat et de distribution des négociants en tabacs et journaux (ci-après: la Coopérative) a assigné devant la Cour de justice de Genève la Librairie Hachette S.A., à Paris (Hachette), les Nouvelles Messageries de la presse parisienne, à Paris (les Nouvelles Messageries), Naville et Cie S.A., à Genève (Naville), et Schmidt-Agence S.A., à Bâle (Schmidt). Elle demandait à la Cour de déclarer illicites les entraves à la concurrence exercées contre elle par les défenderesses, d'ordonner la cessation de ces entraves, d'ordonner aux deux premières défenderesses de lui livrer, aux mêmes conditions qu'aux autres agences, tous les périodiques et journaux français dont elles assument la distribution en Suisse et de condamner les défenderesses à des dommages-intérêts et à réparation du tort moral. Elle exposait à l'appui de ses conclusions que les agences suisses de journaux, au nombre de quatre, dont Naville et Schmidt, ont conclu le 28 janvier 1959 un "arrangement général" destiné à éviter la concurrence et par lequel elles se sont partagé le marché suisse; le 28 mars 1961, des détaillants en journaux qui n'étaient plus liés à Naville ou entendaient s'en séparer ont créé la Coopérative demanderesse, dans le but de lui assurer la livraison directe de journaux et périodiques français; Hachette et les Nouvelles Messageries, qui assument la distribution exclusive en Suisse de ces journaux et périodiques, ont refusé d'approvisionner la Coopérative en invoquant un accord d'exclusivité conclu avec les quatre agences suisses de journaux. La demanderesse faisait valoir en droit que l'accord d'exclusivité liant ces agences à leur fournisseur français, joint à l'arrangement de 1959, constitue un cartel vertical doublé d'un cartel horizontal, tous deux illicites au regard de la loi fédérale du 20 décembre 1962 sur les cartels et organisations analogues (LCart).

Hachette et les Nouvelles Messageries ont décliné la compétence des tribunaux suisses. Le Tribunal fédéral a admis le déclinatoire par arrêt du 21 mars 1967 (ATF 93 II 192 ss.) et déclaré les tribunaux du for de Genève incompétents pour connaître de l'action, en tant qu'elle était dirigée contre Hachette et les Nouvelles Messageries. Le procès s'est poursuivi entre la demanderesse et les deux autres défenderesses.

Le 1er novembre 1965, la Coopérative a également ouvert devant la Cour de justice de Genève une action fondée sur les mêmes faits contre Librairie-Commission S.A., à Genève, devenue ultérieurement Presse-Import S.A., à Fribourg (PISA), qui a pour mandat de surveiller la vente des produits Hachette en Suisse, établissant notamment les factures destinées aux agences suisses.

Parallèlement à ces actions civiles, la Coopérative a saisi en été 1964 le Département fédéral de l'économie publique, en lui demandant d'inviter la Commission des cartels à procéder à une enquête sur la situation du marché dans le domaine de la distribution des journaux et périodiques en Suisse. A la suite d'une enquête fondée sur l'art. 18 al. 1 LCart, cette Commission a déposé le 7 juillet 1971 un rapport sur les conditions de concurrence en matière de distribution des journaux et périodiques (Publications de la Commission suisse des cartels 1971, p. 159 ss.).

Par arrêt du 17 mai 1974, la Cour de justice de Genève a ordonné la jonction des causes Naville et Schmidt d'une part, PISA d'autre part.

Dans ses conclusions finales, la demanderesse a invité la Cour, notamment, à déclarer illicites les ententes cartellaires conclues par les défenderesses tant entre elles qu'avec les Nouvelles Messageries et Hachette, ainsi que les entraves à la concurrence exercées contre elle par les défenderesses; ordonner à PISA de ravitailler immédiatement la demanderesse aux mêmes prix et conditions que les autres distributeurs suisses et aux défenderesses de transmettre à Hachette et aux Nouvelles Messageries les commandes en journaux et périodiques français de la demanderesse et de faire en sorte que celle-ci "soit ravitaillée aux mêmes conditions, dans les mêmes délais et au même prix que les autres distributeurs suisses des mêmes articles"; condamner les défenderesses à payer à la demanderesse diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral pour le boycott exercé contre elle; ordonner la publication de l'arrêt.

Statuant le 14 mars 1975, la Cour de justice de Genève a constaté l'illicéité des mesures prises par les défenderesses contre la demanderesse, l'empêchant d'avoir en Suisse romande une activité de grossiste dans le marché des journaux, périodiques et livres à grand tirage de langue française; ordonné la cessation immédiate de ces mesures; condamné Naville et en tant que de besoin PISA à transmettre immédiatement, comme les leurs, toutes les commandes de tels imprimés émanant de la demanderesse aux éditeurs de France, à Hachette et aux Nouvelles Messageries et à en assurer l'exécution afin de permettre à la demanderesse d'obtenir ces imprimés aux conditions, délais et prix des distributeurs suisses; condamné d'une part Naville, PISA et Schmidt à payer solidairement à la demanderesse 126 000 fr. avec intérêt à 5 % dès le jour du jugement, d'autre part Naville et PISA à verser solidairement à la demanderesse 174 000 fr. avec intérêt de 5 % dès la même date.

Ce jugement ne renferme pas d'état de fait; la Cour de justice déclare se référer à celui de son arrêt incident du 17 mai 1974.

Naville et Cie S.A. et Presse-Import S.A. recourent en réforme au Tribunal fédéral contre les arrêts du 17 mai 1974 et du 14 mars 1975. Elles concluent

à l'annulation de ces deux jugements et au déboulement de la demanderesse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à des mesures probatoires.

Par acte séparé, Schmidt-Agence S.A. recourt également en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 1975. Elle conclut à la réformation de ce jugement "dans la mesure où la recourante y a un intérêt", et au déboulement de la demanderesse de toutes ses conclusions envers elle.

La demanderesse propose la confirmation des deux arrêts du 17 mai 1974 et du 14 mars 1975.

Les défenderesses ont également formé deux recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. que la cour de céans a rejetés en tant qu'ils étaient recevables, par arrêt du 27 avril 1976.

*Considérant en droit:*

1. a) (Indication des chefs de conclusions encore litigieux en instance fédérale.)

b) Il ressort des conclusions de la demande et de leur motivation que le marché en cause, au sens des art. 2 et 3 LCart, est celui des "journaux et périodiques français" fournis par Hachette et les Nouvelles Messageries. La Cour de justice a donc méconnu l'objet du procès en définissant le marché comme "celui des 'imprimés' ou 'titres' concernant les journaux, périodiques et livres à grand tirage, principalement en langue française" et en déterminant en conséquence, dans le dispositif de son arrêt du 14 mars 1975, l'activité de grossiste que la demanderesse a été empêchée d'exercer. Cette définition étend indûment le marché litigieux aux livres à grand tirage et aux journaux et périodiques autres que ceux fournis par Hachette et les Nouvelles Messageries.

Au point de vue territorial, les entraves à l'exercice de la concurrence dont se plaint la demanderesse concernent uniquement le marché des journaux et périodiques en question en Suisse romande, soit dans la zone d'influence réservée à Naville par l'arrangement de 1959.

c) La demanderesse fonde ses conclusions sur les art. 2 à 6 LCart exclusivement. Cette loi ne s'appliquant qu'aux faits postérieurs au 15 février 1964 (ATF 90 II 505), le Tribunal fédéral n'a pas à juger des entraves à l'exercice de la concurrence que la demanderesse a pu subir avant cette date. L'arrêt déféré constate d'ailleurs que "c'est seulement à dater du 15 février 1964 que la demanderesse réclame réparation de son préjudice", et il fixe en conséquence à 133 mois (février 1964 à mars 1975) la "période du boycott" déterminante pour le calcul du dommage. La demanderesse n'élève aucune critique à cet égard.

d) Il convient encore de distinguer, à l'intérieur de cette période, avant et après 1968. Deux événements, de nature à influencer sur la solution du litige, se sont en effet produits cette année: d'une part, la cession par Hachette à Naville Holding S.A. (actuellement Financière de Presse S.A.) des actions de Librairie-Commission S.A. (devenue PISA), contre une participation de 11,07 % de Hachette au capital de la société holding. D'autre part, la cession par Schmidt à Naville de ses 150

points de vente en Suisse romande. Du fait de cette cession, relève la Cour de justice, “les conclusions de la demanderesse en cessation de l’entrave apportée par Schmidt n’ont plus d’objet, elle le reconnaît”; quant aux autres conclusions, seule la période de 1964 à 1968 entre en considération pour cette défenderesse.

2. — A propos des conclusions 3 de la demanderesse, l’arrêt déferé considère en substance qu’il n’est pas contesté qu’il y ait cartel horizontal entre les quatre agences suisses de journaux — dont Naville et Schmidt —, celles-ci étant liées par des accords très stricts; depuis le rachat du “marché romand” de Schmidt, Naville Holding exerce un vrai monopole des imprimés de langue française en Suisse romande. Sur le plan vertical, l’existence d’un véritable cartel n’est pas démontrée à satisfaction de droit, mais il y a “organisation analogue” au sens de l’art. 3 LCart: “en premier lieu la trame tissée par Naville avec l’étranger est impressionnante autant qu’efficace grâce à son rôle prépondérant dans la holding qui porte son nom et qui lie notamment Hachette et PISA”; “en second lieu, l’organisation verticale de Naville descend aux détaillants par ses contrats d’exclusivité avec 1200 d’entre eux en Suisse romande”. Pour la Cour de justice, “on peut en définitive souscrire à la thèse de la Coopérative ... selon laquelle ‘l’efficacité du cartel horizontal présuppose des accords d’exclusivité, notamment avec les maisons Hachette et NMPP’ ”. Il ne fait aucun doute, estime l’autorité cantonale, qu’il y a eu “entrave” au sens de l’art. 4 LCart pour la demanderesse, qui a fait l’objet d’un boycott au sens de la définition courante. Quant au rapport de causalité entre l’organisation en cause et le refus des éditeurs français de ravitailler la demanderesse, l’arrêt déferé admet que “la puissance de l’organisme Naville et la durée même de ses relations avec les éditeurs ne pouvaient qu’influer sérieusement sur leur liberté de décision ... La tradition qui s’était instaurée dans leurs relations avec le consortium Naville et le cartel des agences empêchait qu’ils répondent favorablement à l’outsider qu’était la demanderesse.” Vu l’effet massif du boycott dont (la demanderesse) est l’objet depuis plus de 13 ans”, conclut la Cour de justice, les obstacles mis à sa liberté économique par les défenderesses sont illicites au regard de l’art. 4 LCart.

Les défenderesses se plaignent d’une violation des art. 8 CC et 2 à 5 LCart. Elles reprochent à la Cour de justice d’avoir renversé le fardeau de la preuve et refusé d’administrer les preuves offertes à l’appui de divers faits allégués à l’encontre de la thèse soutenue par la demanderesse. Naville et PISA contestent notamment l’existence d’une organisation analogue au sens de l’art. 3 LCart. Schmidt soutient qu’elle n’a jamais boycotté la demanderesse, “qui ne lui a jamais demandé livraison comme sous-agence ou avec un contrat spécial à définir”.

3. — Selon les constatations de la Cour de justice, la Coopérative demanderesse s’est assigné comme but “l’obtention de fournitures directes des éditeurs”, en qualité de grossiste; elle a demandé à “être approvisionnée en journaux et en revues directement par les éditeurs, sans passer par l’intermédiaire de Naville”. Elle s’est toutefois heurtée à un refus, qui l’empêche de vendre à ses membres

et à ses clients les journaux et périodiques français diffusés par Hachette et les Nouvelles Messageries. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse allègue en substance l'existence d'un accord vertical d'exclusivité — cartel ou organisation analogue — entre ces fournisseurs français d'une part, le cartel des agences suisses de journaux d'autre part, accord qui constituerait un boycott illicite.

Les défenderesses nient l'existence d'un tel accord et contestent leur participation au refus de Hachette et des Nouvelles Messageries de ravitailler la demanderesse. Ce refus s'explique selon elles par la volonté unilatérale des éditeurs, qui restent propriétaires de la marchandise et assument donc le risque des invendus, de ne traiter qu'avec des distributeurs auxquels ils font entièrement confiance pour la mise en oeuvre d'un système de diffusion aussi rationnel que possible.

a) Il appartient à la demanderesse, qui se prévaut de l'existence d'un cartel ou d'une organisation analogue et de l'illicéité des mesures prises à son encontre, d'établir que les conditions d'application des art. 2 à 4 LCart sont remplies (art. 8 CC; ATF 90 II 513 ss. consid. 9).

L'existence d'une organisation analogue à un cartel, au sens de l'art. 3 litt. b LCart, n'implique pas un lien contractuel entre les entreprises intéressées. Il suffit qu'elles "accordent tacitement leur comportement", si elles arrivent par là à dominer le marché en cause ou à l'influencer de manière déterminante (ATF 90 II 509). Mais cet accord ne peut pas être déduit de la seule concordance des attitudes; l'"organisation" analogue à un cartel suppose une action concertée, une communauté d'intentions qui ne soit pas simplement dictée par des réactions découlant normalement des particularités du marché considéré (*Schürmann*, Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen, p. 56; *Kummer*, Der Begriff des Kartells, Abhandlungen zum schweizerischen Recht, vol 372, p. 27 ss.).

b) L'arrangement par lequel les agences suisses de journaux se sont partagé le marché en 1959 ne permet pas de conclure à l'existence de l'accord vertical d'exclusivité litigieux. Cette convention de cartel horizontale, incontesté, régit les rapports des grossistes entre eux et avec les détaillants, et non pas les relations entre grossistes et éditeurs. Elle ne dispense nullement la demanderesse d'établir la réalité des relations d'exclusivité, dont elle déduit ses prétentions, entre les parties à l'arrangement de 1959 et les fournisseurs français. Contrairement à ce qu'admet la Cour de justice, la convention cartellaire horizontale des agences suisses ne forme pas un seul complexe juridique avec la prétendue "organisation analogue" entre celles-ci et Hachette et les Nouvelles Messageries. Elle peut très bien n'être qu'un moyen des grossistes suisses de répondre à une exigence unilatérale des éditeurs. Il y a lieu de relever à cet égard que Hachette n'a qu'un distributeur en Belgique, en Allemagne et en Italie, ce qui donne à penser que cette maison entend traiter avec un seul distributeur par pays. Il en allait vraisemblablement de même jusqu'en 1968 en Suisse, où Librairie-Commission S.A., devenue par la suite PISA, était l'instrument de Hachette.

c) La "trame tissée par Naville avec l'étranger", la puissance de cette société, la durée de ses relations avec les éditeurs français et la tradition qui s'était ins-

taurée dans les relations entre ceux-ci et le cartel des agences suisses, éléments que retient la Cour de justice pour admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'entrave incriminée et l'„organisation analogue” alléguée en demande, ne suffisent pas à établir que les conditions de l'art. 3 litt. b LCart, sont remplies. L'arrêt déféré constate en effet que “ce sont bien ces éditeurs à qui le produit est commandé qui l'ont refusé à la demanderesse”. Or, dans la mesure où ils l'ont fait de leur propre initiative et pour défendre leurs propres intérêts, indépendamment des vœux et des intérêts des agences suisses, il n'y a pas entre leur attitude et celle des défenderesses d'accord tacite de comportement au sens de l'art. 3 litt. b LCart (ATF 90 II 509 s.). Les circonstances invoquées par l'arrêt déféré ne constituent, à l'instar d'autres qualités telles que le sérieux en affaires, la solvabilité, l'appareil technique et commercial, que des arguments d'ordre économique de nature à influencer la décision de l'éditeur, qui ressortit à la liberté de contracter, et à le convaincre de s'en tenir à ses distributeurs traditionnels plutôt que de courir un risque en désorganisant le système de vente en place. Elles ne sauraient être considérées comme des preuves, ni même des indices de l'appartenance des défenderesses à une organisation analogue à un cartel, sur le plan vertical.

En considérant que la puissance de Naville ne pouvait “qu'influer sérieusement” sur la liberté de décision des éditeurs français, la Cour de justice méconnaît la portée du marché dominé par cette défenderesse. Ce marché concerne les rapports entre grossistes et détaillants, réglés par l'arrangement de 1959 entre les agences suisses de journaux. Rien n'indique que, dans les rapports entre fournisseurs et grossistes, la position de Naville impose à Hachette et aux Nouvelles Messageries le choix de leur distributeur en Suisse romande. Même si l'importance du système de distribution joue un rôle, ce choix relève du pouvoir de décision de l'éditeur. Il est normal que celui-ci, qui supporte la charge des invendus, préfère recourir aux services d'une agence qui a fait ses preuves et offre de solides garanties commerciales, plutôt qu'à un nouveau venu dont la clientèle est incertaine. Une telle décision n'implique pas à elle seule l'existence d'un accord avec le distributeur, visant à dominer le marché des journaux et périodiques en question.

La Cour de justice déduit en outre l'“influence de Naville” de l'intervention de celle-ci auprès des Nouvelles Messageries, en 1961, afin de faire cesser le ravitaillement clandestin d'un détaillant suisse en France, ravitaillement découvert grâce à la mise en oeuvre d'un détective et interrompu à fin novembre 1961. Mais cet épisode, d'ailleurs antérieur à l'entrée en vigueur de la loi sur les cartels, ne saurait suffire à établir l'existence d'une entente cartellaire entre Naville et les Nouvelles Messageries, ni à plus forte raison Hachette. Il ne suppose pas nécessairement que la première ait inspiré à l'origine aux éditeurs la décision de ne pas ravitailler la demanderesse.

d) Les arguments de l'arrêt déféré relatifs au “double rôle” commercial de Naville, à la fois grossiste et détaillante, et aux conditions des contrats qu'elle a imposés à ses dépositaires lors de la mise en place du cartel de 1959 sont sans pertinence pour juger s'il existe entre cette défenderesse et ses fournisseurs français

une organisation analogue à un cartel. Ces considérations concernent les rapports entre grossistes et détaillants et sortent du cadre de ce procès, qui vise les relations d'éditeurs à grossistes. Si la situation des détaillants qui résulte de la position de Naville en Suisse romande et de l'arrangement intervenu entre les agences suisses de journaux peut expliquer la fondation de la Coopérative demanderesse, elle ne prouve nullement que le refus auquel celle-ci s'est heurtée de la part des éditeurs français soit en rapport de causalité avec un accord entre ces éditeurs et les défenderesses.

e) La Cour de justice relève encore que "nombreux sont les éditeurs qui opposèrent à la demande de livraison, formulée par la Coopérative, l'"exclusivité" qui les lie à Naville..., tandis que d'autres invoquent des accords ou des engagements". Elle donne dans son arrêt du 17 mai 1974 une liste, par ordre chronologique, de la correspondance échangée à cet égard. Les refus qui ressortent de cette correspondance sont toutefois sans pertinence, dans la mesure où ils concernent des requêtes émanant non pas de la demanderesse, mais de détaillants ou de la section genevoise de l'Union suisse des négociants en cigares, et où ils se rapportent à des journaux et périodiques autres que ceux diffusés par Hachette et les Nouvelles Messageries, qui seuls font l'objet du présent procès (cf. consid. 2 b ci-dessus). Pour le surplus, ils établissent la difficulté pour la demanderesse d'obtenir les journaux et périodiques en cause, c'est-à-dire l'entrave à l'exercice de la concurrence dont elle est victime, mais non pas que cette entrave serait imputable aux défenderesses. Selon les constatations de la Cour de justice, le refus auquel s'est heurtée la demanderesse est le fait des éditeurs français, et non pas des agences suisses. La demanderesse ne prétend d'ailleurs pas s'être adressée à ces agences pour obtenir lesdits journaux et périodiques. Elle entend au contraire être approvisionnée directement par les éditeurs et sans passer par l'intermédiaire de Naville, qui est sa concurrente.

Dans le cadre du présent litige, il n'y a en définitive lieu de retenir, de la correspondance citée par l'arrêt du 17 mai 1974, que la déclaration des Nouvelles Messageries, selon laquelle Naville est leur "mandataire en Suisse" et "répond des conditions dans lesquelles la distribution et la vente sont effectuées" et le refus de Hachette, déclarant qu'elle ne voulait pas "multiplier de façon déraisonnable le nombre des points de vente" et que le "statu quo actuel est conforme aux intérêts des éditeurs, des distributeurs, des dépositaires ainsi que du public en général". Or ces déclarations ne permettent nullement d'admettre que l'exclusivité dont bénéficie Naville résulterait d'un accord entre elle et Hachette, et non pas simplement d'une décision unilatérale de l'éditeur, dictée par le souci de ne confier la distribution de ses produits qu'à une entreprise lui offrant les meilleures garanties commerciales. La référence expresse aux "intérêts des éditeurs" paraît plutôt s'opposer à la thèse de la demanderesse.

f) Se référant à une lettre du 21 janvier 1966 de la Commission des cartels au conseil de la demanderesse, la Cour de justice relève que cette commission "pense qu'il est impossible à un dissident d'être fourni en journaux étrangers

(français) étant donné que les sociétés étrangères... de distribution (NMPP, Hachette, etc.) sont liées par des accords d'exclusivité ou cartels',... Il s'agit là, comme l'indique le terme "pense", d'une opinion de la Commission des cartels et non pas d'une constatation de fait de l'autorité cantonale, qui lierait le Tribunal fédéral en instance de réforme. Dans la lettre en question, antérieure au début de son enquête, la Commission des cartels n'indique d'ailleurs pas d'autres circonstances à l'appui de ces "accords d'exclusivité" que "le cas de la 'Cooperative' qui, boycottée par le cartel, a cherché vainement à s'approvisionner chez des commerçants étrangers". Quant au rapport du 7 juillet 1971, auquel se réfère le même passage de l'arrêt attaqué, il constate seulement "que les organes français de presse... sont importés presque exclusivement par la maison Naville, et qu'elle les distribue à tous les points de vente situés dans sa zone d'influence", exerçant ainsi dans cette zone "le contrôle effectif de la distribution exclusive des journaux français".

4. – a) Les circonstances relevées par l'arrêt déféré ne permettent donc pas d'admettre que le boycott dont se plaint la demanderesse résulte d'un accord tacite de comportement au sens de l'art. 3 litt. b LCart entre Hachette et les Nouvelles Messageries d'une part, qui refusent de livrer les journaux et périodiques qu'elles diffusent, et les défenderesses Naville et Schmidt d'autre part. La position occupée par Naville en Suisse romande en vertu de l'arrangement de 1959 et la tradition de ses relations commerciales avec Hachette, en particulier, n'emportent pas la preuve que cette défenderesse ait exercé sur la décision de l'éditeur français une influence sortant du cadre de ce que l'on peut attendre du jeu de la libre concurrence, eu égard aux particularités du marché des journaux et périodiques. La thèse des défenderesses en revanche, selon laquelle le refus des fournisseurs français serait dû non pas à une intervention des agences suisses, mais à la volonté de l'éditeur de ne pas augmenter le nombre des points de vente, afin d'"éviter la multiplication des invendus, qui sont l'un des soucis majeurs de tous les éditeurs", trouve appui dans la position adoptée par le Département étranger Hachette, notamment dans une lettre du 12 juin 1963, en réponse à la demande d'approvisionnement de la Coopérative. Cette lettre fait état des raisons, déjà exposées en 1960, "pour lesquelles le monde de l'édition, en général, ne désire pas agrandir le nombre de ses correspondants à l'étranger", et a pour but de "réaliser le chiffre de vente maximum tout en réduisant autant qu'il est possible la proportion des exemplaires invendus, élément important du prix de revient", et, pour cela, "de ne pas multiplier de façon déraisonnable le nombre des postes de vente, au risque de voir s'élever dangereusement le coefficient d'invendus". Le rapport de la Commission des cartels constate dans le même sens (op. cit., p. 184): "A réitérées reprises, les éditeurs ont fait observer que le journal représente une marchandise donnée en commission; autrement dit, le risque de vente de ce produit incombe à l'éditeur. Par conséquent, le groupement optimum des points de vente l'intéresse au plus haut point .. Les éditeurs en ont conclu... qu'il est préférable de confier presque exclusivement leur marchandise en commission aux quatre pilotes et de renoncer aux services d'autres partenaires commerciaux, bien que la possibilité de livrer directement soit tout à fait réalisable, en soi".

La Cour de justice a méconnu l'art. 3 litt. b LCart en admettant, sur la base des faits retenus dans son arrêt du 17 mai 1974, que les entraves à la concurrence dont se plaint la demanderesse ont été prises par une organisation analogue à un cartel au sens de cette disposition, existant entre Hachette et les Nouvelles Messageries d'une part, les défenderesses Naville et Schmidt d'autre part. La demanderesse, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a pas établi l'existence d'une telle organisation. En ce qui concerne Schmidt, elle n'a d'ailleurs même pas allégué que cette défenderesse aurait contribué, autrement que par sa participation à l'arrangement de 1959, au boycott incriminé.

b) La demanderesse invoque en outre l'art. 3 litt. c LCart en faisant état de la participation de 11,07 % de Hachette dans Naville Holding S.A. et en affirmant que "la position dominante de Naville résulte du fait que sa partenaire française, Hachette, qui est son actionnaire, lui assure l'exclusivité de sa distribution qu'elle exerce de son côté soit directement, soit par son influence dans NMPP de façon quasi monopolistique". Mais cette argumentation ne tient pas compte du fait que seule Naville et Cie S.A. est partie au procès. La société holding Naville, qui contrôle plusieurs sociétés dans le domaine de la diffusion des livres, journaux et périodiques, dont les défenderesses Naville et PISA, n'a jamais été prise à partie et n'a donc pas eu l'occasion de se défendre. Au surplus, la participation de 11,07 % de Hachette au capital de la société holding ne permet pas, à elle seule, d'imputer aux défenderesses que celle-ci contrôle le refus de l'éditeur de ravitailler la demanderesse.

La situation de la défenderesse PISA se présente en revanche différemment pour la période où elle appartenait à Hachette, soit jusqu'en 1968, année où celle-ci en a cédé les actions à Naville Holding S.A. Jusqu'alors, elle était l'instrument de l'éditeur français dont elle suivait les décisions. C'est donc à tort que la Cour de justice s'est bornée à appliquer sans autre à cette défenderesse les considérations développées à propos de Naville, en omettant de distinguer la période à partir de laquelle PISA a été incorporée au groupe Naville de celle où elle dépendait de Hachette. Or cette distinction s'impose pour juger de la participation de PISA à un cartel ou à une organisation analogue avec Hachette et les Nouvelles Messageries. L'autorité cantonale ne l'ayant pas faite, il conviendrait de lui renvoyer la cause pour qu'elle examine si la demanderesse a satisfait, selon les règles de la procédure cantonale, à son obligation d'alléguer les faits et de proposer les preuves nécessaires à l'appui de ses conclusions contre Librairie-Commission S.A., devenue Presse-Import S.A., pour la période du 15 février 1964 à une date en 1968 qu'il y aurait lieu de préciser.

On peut toutefois se dispenser de ce renvoi si les entraves à la concurrence dont se plaint la demanderesse sont licites au regard de l'art. 5 LCart, comme le soutiennent les défenderesses, les conclusions de la demande étant alors de toute façon privées de fondement, aussi bien contre PISA que contre Naville et Schmidt, et cela pour toute la période considérée.

5. — Selon l'art. 5 al. 1 LCart, les entraves à la concurrence sont licites lorsqu'elles sont justifiées par des intérêts légitimes prépondérants et ne restreignent pas la

libre concurrence de manière excessive par rapport au but visé ou du fait de leur nature ou de la façon dont elle sont appliquées. L'art. 5 al. 2 litt. a à e indique des exemples de mesures qui peuvent être justifiées par des intérêts légitimes prépondérants. Il appartient aux auteurs des entraves incriminées d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 5 (ATF 91 II 490).

a) En l'espèce, les défenderesses se prévalent de l'art. 5 al. 2 litt. c LCart. Elles soutiennent que "la volonté des éditeurs français de limiter le nombre des distributeurs suisses est d'autant plus légitime qu'elle vise à promouvoir dans la vente des journaux et périodiques concernés une structure souhaitable dans l'intérêt général".

La Cour de justice admet avec la Commission des cartels que l'organisation actuelle de distribution des imprimés de langue française en Suisse romande est l'aboutissement de techniques raisonnables et a promu une structure souhaitable dans l'intérêt général. Elle considère toutefois que ces circonstances ne sont pas décisives et reproche aux défenderesses de n'avoir pas "fourni de faits précis dont il résulterait que ces éléments positifs de leur cartellisation étaient 'prépondérants' par rapport à la grande nuisance que celle-ci occasionnait à la demandresse". Les défenderesses, relève l'arrêt attaqué, ont d'emblée refusé l'idée d'une autre mesure que le boycott et s'en sont tenues sans plus à leurs "avantages concurrentiels importants, face aux propriétaires de kiosques indépendants".

b) La Commission des cartels admet dans son rapport qu'à l'échelon du commerce de gros, la collaboration instituée par la convention générale entre les agences s'est traduite par une rationalisation et une amélioration importante de l'appareil de distribution. Quant au commerce de détail, la limitation de la concurrence devrait avoir pour effet de supprimer des frais superflus, sans aucune justification économique. Selon la Commission, l'économie publique et la politique nationale tirent avantage et profitent à coup sûr du fait que sont coordonnées l'expédition et la livraison des journaux et périodiques aux différents points de vente; en effet, le maintien d'une presse politique et d'opinion suffisamment diversifiée suppose que celle-ci soit distribuée aussi rapidement que possible. A propos des structures, que la convention générale contribue à maintenir, le rapport considère qu'elles "sont rationnelles en soi et qu'elles fonctionnent bien". Examinant la situation particulière de la Suisse romande, la Commission des cartels constate que Naville occupe une position prédominante sur le marché de gros des journaux, des périodiques et des livres, position dont elle a indubitablement la possibilité d'abuser; l'enquête n'a toutefois relevé aucun indice concluant qui permettrait d'affirmer qu'elle tire un profit abusif de cette position de force.

Sur le vu de ces considérations, auxquelles se rallie l'autorité cantonale, et compte tenu de l'intérêt public à une diffusion rapide et rationnelle de la presse écrite, il y a lieu d'admettre que l'exclusivité dont les agences suisses de journaux jouissent dans leur réseau de distribution, et notamment celle de Naville en Suisse romande pour la diffusion des journaux et périodiques fournis par Hachette et les Nouvelles Messageries, vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général.

c) La Cour de justice considère toutefois que les intérêts poursuivis par les défenderesses ne peuvent être tenus pour prépondérants et que l'entrave apportée à l'exercice de la concurrence est excessive par rapport au but recherché.

Pour juger de ces questions, il faut mettre en balance les intérêts qui s'affrontent et rechercher si les mesures incriminées respectent le principe de la proportionnalité, compte tenu des circonstances du cas particulier (ATF 99 II 235 s. consid. 3, 98 II 376).

En l'espèce, l'intérêt de la Coopérative demanderesse, fondée par des détaillants qui n'étaient pas d'accord de signer le nouveau contrat proposé par Naville, consiste à pouvoir fournir à des membres et à ces clients les journaux et périodiques diffusés par Hachette et les Nouvelles Messageries, afin de les soustraire à la dépendance des défenderesses et plus spécialement de Naville, seul grossiste en Suisse romande pour ces produits. Du fait du refus opposé par les éditeurs en général et par Hachette en particulier, la Coopérative a dû limiter son activité, selon le rapport de la Commission des cartels, à la distribution de "certains articles de kiosque tels que tabacs et confiseries, cartes de géographie, romans-magazines, articles de papeterie, accessoires pour photographies, etc.", et de quelques périodiques.

A cet intérêt s'oppose celui des éditeurs, qui restent propriétaires des journaux qu'ils diffusent et supportent par conséquent le risque des invendus, à une distribution rationnelle et rapide de leurs publications, condition qu'ils estiment garantie de façon optimale par le système actuellement en vigueur. A cet égard, on ne saurait suivre la Cour de justice lorsqu'elle considère que "le problème de la prolifération des invendus manque de pertinence". De par sa nature, un journal quotidien ou un hebdomadaire est un produit "périssable" qui se déprécie pratiquement en vingt-quatre heures, respectivement en sept jours, c'est-à-dire dès la parution du prochain numéro. L'intérêt de l'éditeur à une diffusion rapide est donc évident. D'autre part, la proportion des exemplaires invendus par rapport aux exemplaires vendus constitue un facteur essentiel au point de vue de la rentabilité. L'éditeur est donc fondé à viser le maintien d'un système de distribution qui réduit au maximum le risque de mévente de sa marchandise.

La Cour de justice fait valoir à tort qu' "un cartel d'entreprises n'est jamais d'utilité publique". L'art. 5 LCart ne postule nullement l'existence d'un intérêt public. Outre l'intérêt général – qui est compris dans la notion d' "intérêts légitimes" –, et pourvu qu'ils ne lui soient pas opposés, des intérêts particuliers peuvent déjà suffire à l'application de cette disposition (ATF 98 II 377). Mais en l'espèce, on l'a vu, les mesures litigieuses visent à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général.

La Cour de justice considère que, vu "la pénétration, dans presque tous les foyers et lieux de rassemblement public, des émissions" de radio et télévision, "l'intérêt général ne commande plus que la presse assure avec la même urgence qu'autrefois la diffusion des nouvelles ... Ainsi, une diffusion très rapide, comme les défenderesses prétendent l'assurer à elles seules, n'est plus un élément de l'intérêt général envisagé par la LCart". Cette argumentation méconnaît totalement

d'une part les difficultés notoires de la presse écrite, dues notamment à la concurrence de la radio et de la télévision, d'autre part et surtout l'intérêt général de l'ensemble de la population au maintien d'une presse diversifiée, ce qui suppose une diffusion rapide des informations et des opinions non seulement par les moyens audio-visuels, mais aussi par l'imprimé. Ainsi que le relève la Commission des cartels, l'économie et la politique du pays profitent à coup sûr de la coordination efficace de l'expédition et de la livraison des journaux et périodiques aux différents points de vente. Il est donc dans l'intérêt général de sauvegarder cette coordination. Or, dans ses considérations sur les conséquences possibles de l'annulation totale ou partielle de la convention de 1959, considérations fondées notamment sur une comparaison avec la situation qui avait précédé la conclusion de la première convention en 1954, la Commission des cartels admet qu'avec un régime de libre concurrence dans le secteur du commerce de gros, toute collaboration en matière de distribution des organes de presse serait presque inconcevable.

Il y a dès lors lieu d'admettre que, dans la mesure où il serait imputable aux défenderesses, soit à PISA pour la période de 1964 à 1969, le refus de livrer des journaux et périodiques opposé à la demanderesse par Hachette et les Nouvelles Messageries ne restreindrait pas la libre concurrence de manière excessive par rapport au but visé, ni du fait de sa nature ou de la façon dont il est appliqué.

6. — Les entraves à la concurrence dont se plaint la demanderesse n'étant pas illicites au regard des art. 4 et 5 LCart, les conclusions de la demande qui restent litigieuses en instance fédérale sont privées de fondement et doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par les défenderesses contre l'arrêt attaqué.

*Par ces motifs, le Tribunal fédéral:*

1. Admet les recours et annule le jugement rendu le 14 mars 1975 par la Cour de justice du canton de Genève.

2. Rejette la demande.

*KG Art. 6*

*Dem Kartellgesetz ist ein Klagerecht der Verbände fremd. Sie können insbesondere nicht für eventuell behinderte oder geschädigte Mitglieder auftreten.*

*La loi sur les cartels n'attribue pas aux associations le droit d'agir en justice. Celles-ci ne peuvent notamment pas intervenir pour des sociétaires qui seraient handicapés ou lésés.*

VSK 12 (1977) 263 ff, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 3. März 1977 i.S. Verband Schweiz. Filmgestalter gegen Schweiz. Filmverleihverband.

*Aus den Entscheidungsgründen:*

1. (Rechtsbegehren sowie Feststellung, dass der Instruktionsrichter die Verhandlung mit Verfügung vom 18. Februar 1977 auf die Frage der Aktivlegitimation des Klägers beschränkt hat).

2. Der Beklagte hält dafür, der Kläger sei nicht aktiv legitimiert, weil das Kartellgesetz kein Klagerecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände kenne und weil der Verband Schweizer Filmgestalter als solcher keine Filme herstelle und demnach auch nicht behindert werden könne.

In der Replik vom 7. Dezember 1976 verweist der Kläger auf BGE 73 II 65 und 86 II 18, welche mit ausführlicher Begründung die Anerkennung der Aktivlegitimation eines Berufsverbandes bestätigen, sofern er zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder statutarisch befugt sei. Eine Nichterwähnung des Klagerechts der Verbände im Kartellgesetz bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber ein Klagerecht der Verbände habe ausschliessen wollen. Das Gegenteil ergeben sich aus der Botschaft des Bundesrats zum Kartellgesetz und den Ausführungen von Schürmann (Taschenausgabe 1964, pp. 58 und 100). Das Kartellgesetz bezwecke, gestützt auf die allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts, einen verstärkten Persönlichkeitsschutz; Daher besitze die vor Erlass dieses Gesetzes entwickelte Doktrin und Praxis zu Art. 27 und 28 ZGB volle Gültigkeit.

3. Unbestrittenermassen gelangen auf den vorliegenden Streitfall die Bestimmungen des Kartellgesetzes zur Anwendung; ebensowenig ist bestritten, dass das Kartellgesetz ein Klagerecht von Berufs- und Wirtschaftsverbänden *expressis verbis* nicht enthält.

Schliesslich steht fest, dass die Statuten des Klägers in Art. 2 folgendes enthalten:

“Der Verband bezweckt die Förderung der Entwicklung eines eigenständigen schweizerischen Films. Er sichert die Verteidigung der beruflichen Interessen seiner Mitglieder.”

4. (Ausführungen über die Geschichte des Kartellgesetzes.)

5. Nicht weiter zu erwähnen ist die Legitimation der Verbände zur Einreichung einer staats- oder verwaltungsrechtlichen Beschwerde. Hier ist einzig die Bemerkung von Deschenaux in ZbJV 110/140 anzuführen: “Et n'est-il pas temps que vers la fin du XXe siècle, on surmonte en Europe continentale cette dichotomie un peu désuète entre les aspects de droit privé et les aspects de droit public d'un même problème?” – was jedenfalls untermauert, dass aus der Legitimation zur Einlegung von Rechtsmitteln öffentlichen Rechts nichts für eine Aktivlegitimation zu Klage privaten Rechts hergeleitet werden kann.

6. Erstmals im Parteivortrag hat der Kläger die Behauptung aufgestellt, er sei durch Behinderungsvorkehren des Beklagten direkt in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und nicht nur indirekt als Wahrer der Interessen seiner Mitglieder. Wenn das zutreffen würde, hätte er ein selbständiges Klagerecht.

Er stützt seine Behauptung mit Satz eins von Art. 2 der Statuten: “Der Verband bezweckt die Förderung der Entwicklung eines eigenständigen schweizerischen Films.”

Dem ist entgegenzuhalten, dass der eigenständige schweizerische Film durchaus entwickelt werden kann, wenn daneben die Einfuhr- und Verleihbeschränkungen weiterbestehen, und namentlich, dass die Förderung des Films nicht mit der Produktion von Filmen gleichzusetzen ist. Die Rechtsbegehren des Klägers sprechen ausdrücklich nur von Schweizerfilmen, die vom Kläger gar nicht produziert werden, sondern nur von seinen Mitgliedern.

Behinderungsvorkehren des Beklagten, wenn sie nachgewiesen sind, treffen nicht den Kläger, sondern seine Mitglieder.

Wenn die direkte Verletzung des Klägers verneint wird, muss auch seine Aktivlegitimation unter diesem Gesichtspunkt verneint werden.

7. Die Entscheidung, ob ein Verband zur Einreichung einer Klage nach den Bestimmungen des Kartellgesetzes legitimiert ist, steht und fällt mit der Beantwortung der Frage, ob das Schweigen des Kartellgesetzes über diesen Punkt gewollt sei und das Klagerecht ausschliesse oder ob es das Klagerecht als selbstverständlich voraussetze.

a) Vor Erlass des Kartellgesetzes wurde in der Boykottrechtsprechung regelmässig Art. 28 ZGB angewendet; der Kläger sieht im Kartellgesetz auch dessen Weiterentwicklung und verweist auf die beiden Entscheide 73 II 65 ff. vom 20. Mai 1947 und 86 II 18 vom 19. Januar 1960, die beiden Verbänden ein Klagerecht zubilligt haben, wenn sie statuarisch zur Verteidigung wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder verpflichtet waren und wenn Mitglieder zu Klageerhebung legitimiert waren.

b) Art. 2 Abs. III UWG gibt den Berufs- und Wirtschaftsverbänden unter den gleichen Voraussetzungen ein Klagerecht. Der Kommentar von Büren (1945) führt hierzu auf S. 164 f. aus, die Pariser Verbandsübereinkunft sehe ausdrücklich die Klageberechtigung der Verbände wegen unlautern Wettbewerbs vor. "Das Vorgehen des Schweizer Gesetzgebers ist also keine kühne Neuerung in unserem Recht, wie manche Kritiker vorgebracht haben." Auch aus Roos, Das Klagerecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, 1947. p. 27 ff., namentlich p. 33, ergibt sich, dass das Klagerecht nicht unumstritten war. Der gleichen Arbeit ist zu entnehmen, dass ein solches Klagerecht im Gebiet des Wettbewerbsrechts dem deutschen, französischen, italienischen, schwedischen, norwegischen, österreichischen, dänischen, ungarischen, polnischen, tschechoslowakischen, finnischen, jugoslawischen und belgischen Recht in grösserer und geringerer Ausdehnung bekannt war.

Im Hinblick auf die folgenden Ausführungen ist von Interesse, dass einzelne Kommentatoren im deutschen Rechtsgebiet das Klagerecht der Verbände als eine im öffentlichen Interesse liegende Abart von Popularklage bezeichnen (Roos, a.a.O. p. 35 und 38).

Die Legitimation der Verbände wird damit begründet, dass die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs im öffentlichen Interesse liege und dass unlauterer Wettbewerb niemandem nützen könne.

c) UWG und Kartellgesetz beruhen auf der gleichen gesetzgeberischen Absicht, nämlich der Sicherung des lauten und freien Wettbewerbs. "Kartellgesetz und

UWG (verfolgen) das gleiche Endziel..., den Schutz des Wettbewerbes” (Merz, Kartellgesetz 131), wobei “sich aber das Kartellgesetz mit seiner Freiheit, das UWG mit seiner Lauterkeit befasst”.

Es ist demnach erlaubt, bei der Anwendung des Kartellgesetzes auf die Bestimmungen des UWG abzustellen (Botschaft a.a.O. p. 587).

8. Die Botschaft des Bundesrates vom 18. September 1961 beruhte im wesentlichen auf einem Entwurf der Expertenkommission, auf welchen das BIGA massgeblichen Einfluss genommen hatte. Der Ständerat hatte in der Behandlung des Geschäftes die Priorität, und die ständerätliche Kommission befasste sich in vier Sitzungen (24./25. Oktober 1961, 12. Februar, 2. Mai, 28. November 1962) eingehend mit dem Gesetzesentwurf.

Es ist auffallend, dass an keiner der Beratungen ein Klagerecht der Verbände überhaupt in Erwägung gezogen worden ist, obschon das Problem bekannt war. Weder dem BIGA noch der Kommission konnten BGE 73 II 65 vom 20. Mai 1947 und 86 II 18 vom 19. Januar 1960 unbekannt sein, ebensowenig der Artikel von Meyer über das Verbandsklagerecht der Verbände in SJZ 44/185 vom 15.6.1948. Dazu kommt die Tatsache, dass Merz 1953 in “Über die Schranken der Kartellbindung”, welches Werk die Botschaft p. 555 zitiert, das Klagerecht der Verbände zur Diskussion gestellt hatte (p. 48).

Zu solchen Überlegungen äusserte sich Ständerat Obrecht an der ersten Kommissionssitzung (24./25. Oktober 1961): “Ferner verdient hervorgehoben zu werden, dass keine Popularklage zugelassen wurde, sondern dass nur die direkt beteiligten Kreise klagen können. Der Konsument wird mit Hilfe der verwaltungsrechtlichen Klage seinen Schutz finden.” Als “Beteiligter” wird aber nur der direkt Betroffene verstanden werden können (vgl. von Büren, p. 163 unter Ziff. 3 lit. a). Im übrigen war an dieser und den folgenden Sitzungen der ständerätlichen Kommission von der Aktivlegitimation nicht mehr die Rede. Direktor Holzer vom BIGA verwies bei Art. 9 des Entwurfes (vorsorgliche Massnahmen) auf die Verwandtschaft zum UWG. An der letzten Sitzung vom 28. November 1962 erklärte Bundesrat Schaffner zum verwaltungsrechtlichen Teil des Gesetzesentwurf: “Es ist allerdings im letzten Moment geglückt, der eigentlichen “Popularklage” einen Riegel zu schieben” (zu Art. 18 Abs. II: Gutachten der Kartellkommission).

In der Beratung des Entwurfes durch die nationalrätliche Kommission vom 13./14. August 1962 fiel kein Wort zu einem Klagerecht der Verbände.

9. Auch die Behandlung in den Räten erbrachte nichts anderes (amtl. stenogr. Bulletin Ständerat 1962, 186 - 214, 311, 341; Nationalrat 595, 612, 823, 825). Der Kommissionspräsident Ständerat Rohner (p. 204) sprach vom klagenden Aussenseiter, vom Betroffenen und vom Gefährdeten. Weder er noch Ständerat Obrecht, der eingehende Äusserungen zu Streitwert und Weiterziehung machte, erwähnten ein Klagerecht der Verbände, wie das UWG es kennt.

Dennoch wurde in den beiden Räten kein Antrag auf die Einführung eines Klagerechts der Verbände analog der Lösung des UWG gestellt.

Auch die als Einführung in das schweizerische Kartellrecht und als Erläuterung des Kartellgesetzes gedachte Arbeit von Merz, "Das schweizerische Kartellgesetz", 1967, erwähnt an keiner Stelle ein Klagerecht der Verbände, obschon es der Verfasser gewesen war, der das Problem 1953 mindestens für die Preishochhaltungskartell aufgeworfen hatte. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Bundesrat Leuch, der als Experte an der Beratung der prozessualen Bestimmungen mitwirkte (Merz, Kartellgesetz p. 21) ein solches Klagerecht, das *expressis verbis* in das UWG aufgenommen ist, für das Kartellgesetz einfach stillschweigend voraussetzte.

Endlich sei die in der Antwort Art. 16 angeführte Diskussion im Kreis der Wettbewerbskommission der schweizerischen Studiengesellschaft für Wirtschafts- und Sozialpolitik erwähnt, die in der Replik Art. 50 unwidersprochen geblieben, wenn auch anders gedeutet worden ist. Ihr ist zum mindesten zu entnehmen, dass anerkannte Kenner des Kartellrechts der Meinung sind, ein Klagerecht der Verbände sei im Kartellgesetz heute nicht verankert.

10. Eine Ungleichbehandlung von UWG und Kartellgesetz lässt sich begründen: der unlautere Wettbewerb schädigt jedermann, und seine Bekämpfung liegt im öffentlichen Interesse, also auch im Interesse eines einzelnen, der aus Kostengründen vor einem Prozess zurückschreckt; an seine Stelle kann der Verband treten.

Dagegen wird den Kartellen attestiert, dass sie "nützliche Ordnungselemente" sind (Ständerat Rohner, a.sten.Bull. 1962 p. 190); Ständerat Theus (a.a.O. p. 192): "In der schweizerischen Wirtschaft bedeuten die Kartelle heute ein Element der Ordnung und dienen zum Schutz des Kleinen." Eine Popularklage, auch in der abgeschwächten Form der Verbandsklage, drängt sich mithin nicht auf.

Auch eine Berufung auf Art. 28 ZGB und die darauf basierende bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 73 II 65 und 86 II 18) verfängt nicht. Zum einen hätte das Kartellgesetz als *lex specialis* den Vorrang, zum andern ist anzumerken, dass es sich in beiden Fällen um Streitigkeiten mit arbeitsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen handelte, dass aber arbeitsrechtliche Kartelle dem Kartellgesetz nicht unterstellt sind und auf arbeitsrechtliche Kartellmissbräuche das Kartellgesetz keine Anwendung findet.

11. Daraus lässt sich einzig der Schluss ziehen, dass dem Kartellgesetz ein Klagerecht der Verbände fremd ist. Der Kläger ist mithin nicht aktiv legitimiert, da er als Verband durch keine Handlung des Beklagten behindert wird und da er nicht für eventuell behinderte oder geschädigte Mitglieder auftreten kann. Die Klage ist deshalb abzuweisen, was den Kläger für die Gerichts- und die Parteikosten des Beklagten kostenpflichtig macht.

#### *KG Art. 10*

*Vorsorgliche Massnahmen gegen Preisunterbietung.*

*Mesures provisionnelles contre une offre au-dessous du prix réel.*

*VSK 12 (1977) 235 ff, Entscheid des Gerichtspräsidenten III von Bern vom 13. Mai 1976 i.S. Verteilungs-Service AG und VS Basel AG gegen Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Vertragsorganisationen.*

*Aus den Entscheidungsgründen:*

1. Unternehmenszweck der Gesuchstellerin 1 ist die Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland, welche im Bereich der Verteilung unadressierter Werbemittel tätig sind sowie die Vermittlung von Aufträgen im Bereich der Verteilung unadressierter Werbemittel und auch solcher, welche mit der Werbung in irgendeinem Zusammenhang stehen. Die Gesuchstellerin 2 bezweckt die Verteilung von Zeitungen, Drucksachen, Warenmustern, und anderen Werbemitteln. Sie kann auch andere Aufträge übernehmen, welche mit der Werbung in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Die Gesuchsgegnerin ist ein Verein, dessen Mitglieder sich mit der Verteilung von unadressierten Drucksachen und Mustern in der Schweiz befassen. Aus dem Arbeitsreglement der Gesuchsgegnerin folgt, dass sie ein Kartell nach Art. 2 ist. Das Reglement bestimmt unter anderem das Konkurrenzverbot der Mitglieder untereinander und die exklusive Zuteilung bestimmter Gebiete und Ortschaften an ein einzelnes Mitglied. Der Vorstand kann die Entgegennahme von Aufträgen von bestimmten Nicht-Mitgliedern untersagen. Die Preise im ASVO-Katalog dürfen nur im Konkurrenzkampf mit Nicht-Mitgliedern unterboten werden.

2. Die Gesuchstellerin macht geltend, sie werde von der Gesuchsgegnerin mittels Preisunterbietungen bekämpft. Daraus resultiere eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 KG.

3. Vorgängig ist die Frage der Passivlegitimation der Gesuchsgegnerin abzuklären. Sie bestreitet sie mit dem Argument, dass die Handlungen, welche das Kartell seinen Mitgliedern erlaube, nicht Handlungen des Kartells seien. Hierzu ist aber zu sagen, dass die Gesuchsgegnerin in ihrem Arbeitsreglement das Kampfmittel der Preisunterbietung nennt. Es wäre nun Sache einer genauen Abklärung, festzustellen, ob die Gesuchsgegnerin den einzelnen Mitgliedern konkret Preisunterbietungen vorschreibt und damit als Kartell handelt. Eine solche Abklärung würde aber den Rahmen der summarischen Kognition sprengen. Immerhin ist festzuhalten, dass die Mitglieder der ASVO die Preisunterbietungen als Kartellmitglieder gegenüber Aussenseitern durchführen. Da das Kartell durch Absprache unter den einzelnen Mitgliedern zustande kommt, ist anzunehmen, dass sich auch die anderen Mitglieder des Kartells solchen Massnahmen anschliessen würden. Deshalb kann man sehr wohl von Handlungen des Kartells sprechen, weil das Kartell selber ja nie handelt, sondern nur die einzelnen Mitglieder sich an die getroffenen Absprachen halten. Die Passivlegitimation der Gesuchsgegnerin ist also zu bejahen.

4. Gemäss Art. 10 KG besteht die Möglichkeit, vorsorgliche richterliche Massnahmen zu beantragen. Es wird dabei auf Art. 9 ff. des UWG verwiesen. Nach Art. 9 Abs. 2 UWG hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, dass die

Gegenpartei vom KG verpönte Vorkehrungen trifft und dass ihm deswegen ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, welcher nur durch die vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Als Beispiel solcher Vorkehrungen erwähnt Art. 4 KG die gegen bestimmte Wettbewerber gerichtete Preisunterbietung. Darunter ist primär eine Unterschreitung der Preise des Wettbewerbers zu verstehen. Beim Fall des Auftrages der Firma Jelmoli offerierte ein Mitglied der ASVO lediglich die gleichen Preise wie die Gesuchstellerin 2. Beim Fall des Auftrages der TOP-SHOP-KETTE wurden laut Schreiben vom 20.2.1976 ebenfalls nur die gleichen Preise wie diejenigen der Gesuchstellerin offeriert. Zudem wurde der Auftrag dieser Gesuchstellerin nicht entzogen, weshalb ihr in diesem Falle kein Schaden entstand.

Die Gesuchsgegnerin hat zugegeben, dass ein Kartellmitglied gegenüber der Firma Payless AG die Preise der VS Basel AG unterboten hat. Jedoch hat die VS Basel AG selber vorher ihre eigenen Preise unterboten. Für diesen Fall zeugen nur die Ausführungen der Parteien in den Rechtsschriften und das als Beweismittel vorgelegte Schreiben der Gesuchstellerinnen an die Kartellkommission vom 20.2.1975. Die Ausführungen sind widersprüchlich, und es kann nicht entschieden werden, ob damals tatsächlich eine Preisunterbietung nach Art. 4 KG geschehen sei.

5. Aus dem vorstehend Ausgeführten folgt, dass die Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft machen konnten, dass systematisch von der Gesuchsgegnerin Preisunterbietungen nach Art. 4 KG durchgeführt wurden. Vor allem aber wurde der nicht leicht ersetzbare, durch die Gesuchsgegnerin verursachte Nachteil nicht glaubhaft gemacht, und das Gesuch ist deshalb abzuweisen.

6. Eine einstweilige Verfügung nach Art. 326 ZPO ist zu rascher Abhilfe in dringenden Fällen bestimmt. Aus den gesuchstellerischen Ausführungen ist zu schliessen, dass sich das Verhalten der Gesuchsgegnerin schon im Jahre 1973 nachteilig für die Gesuchstellerinnen auswirkte. Erst im Oktober 1975 wandten sich dann die Gesuchstellerinnen an die Kartellkommission. Und erst am 31.3.1976 reichten sie das vorliegende Gesuch ein. Sie haben damit wahrlich nicht gezeigt, dass Abhilfe dringend nötig sei. Deshalb kann ihnen zugemutet werden, auf dem ordentlichen Prozessweg vorzugehen. Auch aus diesem Grunde ist das Gesuch abzuweisen.

#### *KG Art. 10*

*Vorsorgliche Massnahme gegen Liefersperre.*

*Mesures provisionnelles contre un blocage des livraisons.*

VSK 12 (1977) 237 ff, Entscheid des Präsidenten des Bezirksgerichtes Arbon vom 12. Juli 1976 i.S. Merkur AG gegen Voigt & Co. AG.

*Aus den Entscheidungsgründen:*

1. Die Gesuchstellerin verlangt Erlass einer Verfügung mit welcher die Gesuchsgegnerin anzuweisen sei, ihre Boykottmassnahmen gegen die Gesuchstellerin fallen zu lassen und deren Bestellungen weiterhin zu ihren gültigen Lieferbedingungen auszuführen, unter Androhung von Massnahmen gemäss Art. 292 StGB für die Organe der Gesuchsgegnerin sowie unter Ansetzung einer Frist von 30 Tagen zur Anhebung einer Klage beim thurgauischen Obergericht.

Zur Begründung wird im wesentlichen geltend gemacht, die Gesuchstellerin betreibe unter der Bezeichnung "CD-Superdiscount" 13 Geschäfte in der ganzen Schweiz, in welchen Drogerieartikel verkauft würden. Die Waren würden zu 1/3 von den einzigen vier Grosshandelsfirmen der Schweiz auf dem Heilmittelsektor bezogen, nämlich den Firmen AMIDRO in Biel, F. Uhlmann-Eyraud AG in Zürich, Doetsch, Grether & Co. AG in Basel und der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchstellerin sei auf die Lieferungen durch diese Firmen angewiesen.

Die vier Firmen praktizierten den Boykott auf der Grundlage einer stillschweigenden Abstimmung. Der Grund für den Boykott sei, dass die Gesuchstellerin die Heilmittel zu niedrigeren Detailpreisen verkaufe. Die Firmen bildeten eine kartellähnliche Organisation im Sinne von Art. 3 KG.

2. Die Gesuchsgegnerin bestreitet, dass die vier Grosshandelsfirmen eine kartellähnliche Organisation darstellten. Zwar werde die Gesuchstellerin im Wettbewerb durch den Boykott erheblich behindert. Diese Behinderung sei jedoch zulässig, weil sie durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt sei und die Freiheit des Wettbewerbes nicht übermässig beeinträchtige.

3.1. Die Gesuchstellerin stützt ihr Begehren auf verschiedene Bestimmungen des BG über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20.12.1962. In Art. 10 regelt das KG das Verfahren für einen provisorischen Rechtsschutz. In einem solchen Verfahren ist der strittige Anspruch und seine Gefährdung bloss glaubhaft zu machen. Der Richter darf sich also mit dem Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der in Frage kommenden Tatsachen sowie mit einer bloss summarischen Prüfung der Rechtsfragen begnügen (BGE 88 I 14; 96 I 301).

3.2. Die Gesuchstellerin behauptet zunächst, die Gesuchsgegnerin gehöre zu drei weiteren Grosshandelsfirmen der Drogeriebranche, welche einen Marktanteil von 65 % hätten. Sie bildeten zusammen eine kartellähnliche Organisation. Die Gesuchsgegnerin bestreitet, dass die vier von der Gesuchstellerin genannten Grosshandelsfirmen eine kartellähnliche Organisation bildeten, räumt jedoch ein, dass die Nichtbelieferung der Gesuchstellerin durch diese vier Firmen eine erhebliche Benachteiligung darstelle und für die Gesuchstellerin einen unersetzbaren Nachteil bedeuten könne. Schon aus dieser beidseitigen Parteidarstellung erscheint die Existenz einer kartellähnlichen Organisation, wie sie von der Gesuchstellerin geltend gemacht worden ist, nicht als unglaubhaft. Ebenso ist die Gesuchsgegnerin bei ihrer Zugabe zu behaften, dass ihr Lieferboykott gegenüber der Gesuchstellerin eine wettbewerbsbehindernde Massnahme darstelle.

3.3. Die Gesuchsgegnerin beruft sich auf die in Art. 5 KG genannten Rechtfertigungsgründe. Nach der Generalklausel von Absatz 1 zählt Absatz 2 einzelne Fälle von überwiegenden schutzwürdigen Interessen auf, worunter unter lit. e Wettbewerbsbeschränkungen zur Durchsetzung von Preisbindungen der zweiten Hand grundsätzlich zulässig sind. Eine solche Preisbindung hat jedoch gewissen Erfordernissen zu entsprechen.

Die Gesuchsgegnerin hat es leider unterlassen, die von ihr aufgestellten Behauptungen in irgendeiner Weise näher darzutun und zu erläutern und zu begründen; Auch wenn in diesen summarischen Verfahren kein strikter Beweis für eigene Behauptungen, für welche die betreffende Partei beweispflichtig ist, verlangt werden kann, hätte die Gesuchsgegnerin doch zum mindesten glaubhaft machen müssen, dass ihr solche vom Gesetz grundsätzlich vorgesehene Rechtfertigungsgründe zustehen. Gerade die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der sogenannten Preisbindungen der zweiten Hand hat die Gesuchsgegnerin mit keinem Wort mehr erläutert. Weder die Frage der Angemessenheit der Gewinnmarge der Detaillisten, noch die Umschreibung des Kundendienstes, noch die Wahrung der Qualität sind auch nur erwähnt worden. Es ist nicht Sache des Massnahmerichters, über alle diese Punkte ein Beweisverfahren zu eröffnen. Er kann und darf vielmehr von der ihm durch die Parteien präsentierten Aktenlage ausgehen. Es bleibt der Gesuchsgegnerin natürlich unbenommen, in einem folgenden Hauptprozess die Richtigkeit und Schlüssigkeit der von ihr behaupteten Rechtfertigungsgründe für ihre wettbewerbsbehindernden Massnahmen nachzuweisen.

3.4. Aufgrund dieser Aktenlage sowie der Darstellung der Parteien ist das gestellte Begehren grundsätzlich gutzuheissen.

#### *KG Art. 10*

*Vorsorgliche Massnahmen gegen Verweigerung der Direktbelieferung.*

*Mesures provisionnelles contre un refus de livraisons directes.*

VSK 12 (1977) 240 ff und ZbJV 113 (1977) 39 ff, Entscheid des Appellationshofes des Kantons Bern vom 13. Oktober 1976 i.S. Weissenburg-Mineralthermen AG gegen Hans Greiner.

#### *Aus den Entscheidungsgründen:*

1. Die Gesuchsgegnerin appelliert gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten von Niedersimmental und verlangt, es sei das Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen, eventuell abzuweisen. Subeventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

2. Zur Beurteilung der Frage, ob vorliegend ein Kartell oder eine kartell-ähnliche Organisation gegeben ist, muss der ausgeübte Markteinfluss untersucht werden. Damit Art. 3 KG erfüllt wird, d.h. eine Beherrschung oder massgebliche Beeinflussung des Marktes angenommen werden kann, verlangt Merz (das schweizerische Kartellgesetz, S. 31), dass eine Unternehmung "Marktmacht" besitzt. Sowohl Art. 2 wie 3 KG sprechen vom Markt für bestimmte Waren oder Leistungen, wobei dieser Begriff verschieden weit gefasst werden kann (*Merz op. cit.*, S. 29 ff.). Vorinstanz und Merz gehen von einem engen Marktbegriff aus. Steht aber vorliegend fest, dass dem Gesuchsteller die angebehrte Leistung verweigert werden konnte, so kann offen bleiben, wie eng dieser Marktbegriff hier sein muss, da bereits die verweigerte Direktbelieferung zu Depositärbedingungen die Vermutung der Marktmacht der Gesuchsgegnerin begründet (*Merz op. cit.*, S. 31).

3. Mit dem Vorrichter muss *prima facie* angenommen werden, dass die von der Gesuchsgegnerin gegenüber dem Gesuchsteller geübte Diskriminierung als widerrechtlich im Sinne von Art. 4 KG zu qualifizieren ist. Die Gesuchsgegnerin besitzt, wie ausgeführt worden ist, Marktmacht. Erfüllt der Gesuchsteller unter diesen Umständen die von den Produzenten und den Verbänden ausgearbeiteten "Prinzipien und Kriterien für eine Direktbelieferung als Depositär", ganz abgesehen davon, ob sich "aus dem Verbot der Behinderung unter Umständen das Gebot zum Geschäftsabschluss ergeben kann" (Veröffentlichungen der Kartellkommission, 1973 S. 135 und dort zitierte Literatur), und wird er von der Gesuchsgegnerin trotzdem nur mit Preisbenachteiligungen als Abnehmer zugelassen, so ist der Tatbestand der unzulässigen Wettbewerbsbehinderung erfüllt.

Zu prüfen verbleibt noch, ob die Wettbewerbsbehinderung, wie sie vorliegend gegeben ist, im Sinne von Art. 4 KG als erheblich zu bezeichnen ist. "Ein bloss vorübergehender Eingriff wie auch ein Eingriff von geringer Tragweite, der lediglich Unzukömmlichkeiten von untergeordneter Bedeutung mit sich bringt, stellen keine Verletzungen der wirtschaftlichen Persönlichkeit dar. Denn diese ist, so wenig wie die andern von der Rechtsordnung anerkannten Freiheitsrechte, kein absolutes und schrankenloses Recht" (BGE 90 II 513). Damit wird für die Persönlichkeitsverletzung, welche begriffsmässig nur aus einer Behinderung der wirtschaftlichen Betätigung folgen kann, eine "gewisse Intensität" verlangt (*Koller*, die Rechtsprechung zum Kartellgesetz, Festschrift Hug, S. 102). Nach richtigem Verständnis ist das mit Art. 4 KG geschützte Rechtsgut ein Freiheitsrecht – "das Persönlichkeitsrecht auf freie wirtschaftliche Betätigung schützt (negativ) die wirtschaftliche Wahl- und Gestaltungsfreiheit vor kartellistischem Zwang und gewährleistet so (positiv) die Entfaltung der Person im wirtschaftlichen Bereich" (*Koller*, *op. cit.* S. 104 ff. und BGE 86 II 365 ff., 82 II 292 ff.) – und nicht ein Vermögensrecht. Bei der Frage der Erheblichkeit der Wettbewerbsbehinderung ist demnach nicht nach dem Umfang der Vermögenseinbusse, sondern nach dem Mass der Freiheitsbeschränkung zu entscheiden. Kann nach dem Gesagten Greiner bei der Gesuchsgegnerin, obschon die Voraussetzungen als Depositär bei ihm glaubhaft als erfüllt erscheinen, die gewünschten Güter nicht zu den Depositär-

bedingungen erhalten und wird er deswegen gezwungen, die Ware selber bei der Gesuchsgegnerin abzuholen und über die Usego AG als Depositärin verrechnen zu lassen, so kann von einer “ganz geringfügigen Beeinträchtigung” der Betätigungsfreiheit wohl kaum mehr die Rede sein (*Koller*, op. cit. S. 107 ff.).

4. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die Gesuchstellerin Rechtfertigungsgründe im Sinne von Art. 5 KG nicht glaubhaft zu machen vermochte. Damit ist aber die Grundlage zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme gegeben.

#### *KG Art. 10*

##### *Vorsorgliche Massnahmen gegen Zulassungsverweigerung.*

##### *Mesures provisionnelles contre un refus d'admission.*

VSK 12 (1977) 242 ff, Entscheid des Gerichtspräsidenten III von Bern vom 26. Januar 1977 i.S. Intech AG gegen Schweizerischer Landmaschinenverband.

##### *Aus den Entscheidungsgründen:*

1. Die Gesuchstellerin beantragt, es sei festzustellen, dass ihr Ausschluss von der Schweizerischen Landmaschinenschau 1977 in Lausanne widerrechtlich sei. Ferner sei der Gesuchsgegner zu verpflichten, sie an dieser Ausstellung als Ausstellerin zuzulassen. Zur Begründung führt sie im wesentlichen an, sie importiere und vertreibe Traktoren aus Rumänien. Mit einem Marktanteil von nur 2% komme ihr im Gegensatz zu den im gesuchsgegnerischen Verband zusammengefassten grossen Firmen in der Landmaschinenbranche eine untergeordnete Rolle zu.

2. a) Grundsätzlich stehen dem in der Ausübung des Wettbewerbs Behinderten Feststellungs- und Unterlassungsanspruch kumulativ zu (Art. 6 KG).

b) Das Feststellungsinteresse des Klägers wird schlechthin vorausgesetzt (*Merz*, Das schweizerische Kartellgesetz, Bern 1967, S. 68). Das gilt allerdings nur für den ordentlichen Prozessweg. Feststellung der Widerrechtlichkeit mittels vorsorglicher Massnahme ist nicht möglich (Art. 10 KG in Verbindung mit Art. 9 UWG). Deshalb wird das Feststellungsbegehren abgewiesen.

c) Der Gesuchsgegner hat in seiner Vernehmlassung darauf hingewiesen, dass die gesamte Ausstellungsfläche vermietet sei. Eine Zulassung der Gesuchstellerin könne heute nur noch durch Vertragsbruch gegenüber anderen Ausstellern erreicht werden.

Es stellt sich hier die Frage des Rechtsschutzinteresses der Gesuchstellerin. Falls tatsächlich die gesamte Ausstellungsfläche vermietet ist, könnte ein Urteil, welches dem Gesuchsgegner die Zulassung der Gesuchstellerin auferlegte, nicht vollstreckt werden, denn es ist nicht einzusehen, weshalb der (allfällige) gesetzliche Anspruch der Gesuchstellerin den vertraglichen Ansprüchen der anderen Aussteller vorgehen

sollte. Ein Unterschied zwischen den Ansprüchen der Gesuchstellerin und denjenigen der anderen Aussteller liegt lediglich in der Art des Rechtsgrundes. Eine Priorität des gesetzlichen Anspruchs gegenüber den vertraglichen Ansprüchen besteht dagegen nicht. An der Fällung eines Leistungsurteils, welches nicht vollstreckt werden kann, fehlt das rechtliche Interesse.

Das Vorhandensein des Rechtsschutzinteresses ist – als Prozessvoraussetzung – vorweg zu prüfen. Dies gilt im vorliegenden Summarverfahren um so mehr, als es hier praktisch überhaupt nur um die (antizipierte) Vollstreckung geht.

Die Gesuchstellerin hat mit Blick auf die Vollstreckbarkeit eines Urteils eingewendet, der Richter prüfe bei Forderungsstreitigkeiten die Liquidität des Schuldners auch nicht. Dabei verkennt sie aber den Unterschied zwischen dem Summarentscheid und einer im ordentlichen Verfahren erfolgten Verurteilung zu einer Leistung, welche in materielle Rechtskraft erwächst und damit auch für die Zukunft Wirkung zeitigt. Gestützt auf das ordentliche Urteil als definitiven Rechtsöffnungstitel könnte ein Verlustschein erlangt werden, welcher die Verjährung der Forderung beeinflussen würde. Das Rechtsschutzinteresse ist evident. Anders im vorliegenden Verfahren. Hier ist die Rechtskraftwirkung des Entscheids – sofern von einer solchen überhaupt gesprochen werden kann – minim. Der ordentliche Richter ist an den Summarentscheid nicht gebunden.

d) Da, wie ausgeführt worden ist, die Vollstreckbarkeit als Prozessvoraussetzung des vorliegenden Verfahrens zu qualifizieren ist, wurde den Parteien eine Frist von 2 Tagen angesetzt zur Nennung von Beweismitteln, welche die Platzfrage an der Schweizerischen Landmaschinenschau 1977 betreffen. Nach den eingereichten Beweismitteln und den Anbringen der Parteien erscheint glaubhaft, dass es dem Gesuchsgegner nicht mehr möglich ist, die Gesuchstellerin in einer Halle ausstellen zu lassen. Dagegen kann er ihr noch einen Platz im freien Zwischengelände zuweisen. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es hier einzig um die faktische und rechtliche Möglichkeit des Gesuchsgegners, die Gesuchstellerin unterzubringen, geht. Unter diesem Gesichtspunkt können weder die Attraktivität der Ausstellung noch ein allfälliger Gleichbehandlungsanspruch anderer Ausstellungsinteressenten, welche nicht alle zugelassen werden könnten, berücksichtigt werden. In bezug auf die Witterung und die Abschliessung des Areals wird sich die Gesuchstellerin bei ihrer Zusicherung, dass das Ausstellungsmaterial wetterbeständig und versichert sei und der Gesuchsgegner diesbezüglich keine Haftung zu übernehmen habe, behaften lassen müssen. Aus diesen Gründen ist auf das Gesuch einzutreten.

3. Vom 10.2. bis 15.2.1977 findet in Lausanne die Schweizerische Landmaschinenschau 1977 statt. Diese Ausstellung wird vom Gesuchsgegner organisiert und durchgeführt. Die Gesuchstellerin meldete sich mit Schreiben vom 9.7. 1976 zur Ausstellung an. Die Ausstellungskommission des Gesuchsgegners sprach sich gegen die Zulassung der Gesuchstellerin aus, weil sie "zufolge ihrer besonders gelagerten Struktur durch extreme Unterpreise zur Verzerrung des ohnehin durch äussere Umstände (Wechselkurs, Schwarzimporte usw.) stark belasteten Wettbe-

werbs" beitrage. Zudem sei zwischen ihr und einem Mitglied des SLV ein Rechtsstreit wettbewerbsrechtlicher Natur hängig. Ein Wiedererwägungsgesuch wurde mit der gleichen Begründung abgelehnt.

Uneinigkeit zwischen den Parteien herrscht bezüglich der Qualifikation des Gesuchsgegners als Kartell. Der Gesuchsgegner bestreitet ferner die Erheblichkeit der durch die Gesuchstellerin behaupteten Wettbewerbsbehinderung. Zudem macht er geltend, dass sein Verhalten durch Rechtfertigungsgründe gedeckt sei.

4. Die Schweizerische Kartellkommission befasste sich im Jahre 1969 mit den Werbe- und Ausstellungsbeschränkungen in der schweizerischen Landmaschinenbranche (VKK 1969, S. 105 ff.). Sie stellt dabei fest, der Gesuchsgegner stelle die wirtschaftlich und wettbewerbspolitisch bedeutsamste Gruppierung der Landmaschinenbranche dar. Unter seinen rund 200 Mitgliedern befänden sich fast alle Fabrikanten und Importeure sowie auch zahlreiche Händler. Im Vordergrund der kartellistischen Vereinbarung stünden die Vorschriften über das Reklame- und Insertionswesen. Weiter seien Verkaufs- und Lieferungsbedingungen erlassen worden. Alle diese Wesensmerkmale eines Kartells erfülle der Gesuchsgegner auch heute noch. Die genaue Zuordnung des SLV zu Kartell oder kartellähnlicher Organisation braucht nicht vorgenommen zu werden, weil ihm Marktmacht und nicht nur Marktbeeinflussung eignet. Er erfüllt damit auch die weitergehende Anforderung, die Art. 3 KG an den Einfluss kartellähnlicher Organisationen auf dem Markte stellt (vgl. dazu *Kummer*, Der Begriff des Kartells, Bern, 1966, S. 16 ff.).

5. a) Dass der Gesuchsgegner Vorkehrungen getroffen hat, die die Gesuchstellerin in der Ausübung des Wettbewerbs behindern, ist nicht streitig. Der Gesuchsgegner macht aber geltend, die Behinderung sei nicht erheblich im Sinne von Art. 4 KG.

Die Gesuchstellerin leitet die Erheblichkeit der Behinderung daraus ab, dass sie von einer Fachmesse ausgeschlossen werde, die als eine der drei wichtigsten Fachmessen betrachtet werde, in der Westschweiz gar als einzige bedeutende. Der Gesuchsgegner wendet ein, es gebe eine grosse Anzahl alljährlich stattfindender Messen, an denen Landmaschinen aufgeführt würden. Die Gesuchstellerin könne eine weit grössere Anzahl von ihnen beschicken als die Mitglieder des Gesuchsgegners, weil diese an die Empfehlungen des SLV über Beschickung und Nichtbeschickung gebunden seien. Ausserdem finde die Ausstellung in einem Teil der Schweiz statt, der nicht zum Tätigkeitsgebiet der Gesuchstellerin gehöre.

b) Das Bundesgericht hat sich in 98 II 365 ff. zur Frage der Erheblichkeit einer Behinderung geäussert. Man könne nicht mehr davon ausgehen, dass grundsätzlich jede Behinderung der Freiheit als erheblich zu betrachten sei, auch wenn sie für den Betroffenen nur geringfügige Unzukömmlichkeiten zur Folge habe. Vielmehr müsse die Vorkehrung fühlbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Gesamtsituation des Betroffenen zeitigen (98 II 374).

c) Die schweizerische Landmaschinenschau 1977 bezweckt gemäss Ausstellungsreglement:

- der schweizerischen Landwirtschaft eine umfassende Übersicht über die gegenwärtig erhältlichen in- und ausländischen Landmaschinen zu vermitteln,

- die Landmaschinen-Fabrikanten, -importeure und -handelsfirmen mit der Käuferschaft zusammenzubringen und
- der Käuferschaft Gelegenheit zu geben, die angebotenen Maschinen zu vergleichen, auszuwählen und zu kaufen.

Dies sind nicht etwa hochgesteckte, unerreichbare Ziele, sondern solche, die die Ausstellung mit Bestimmtheit erreichen wird.

Die Schweizerische Kartellkommission stellte 1969 fest, dass die Schweizerische Landmaschinenschau unter den drei Hauptausstellungen "eine hervorragende Stellung" einnehme (VKK 1969, S. 115) und weiter: "Die Teilnahme an der Landmaschinenschau ist somit offenbar von erheblicher Bedeutung und wird von den Branchenangehörigen, sofern sie nicht lediglich Unterververtretungen besitzen, geradezu als eine wirtschaftliche Notwendigkeit angesehen." Dass die Messe zum Zeitpunkt der Untersuchung durch die Kartellkommission nur den Mitgliedern des SLV offenstand, ändert an dieser Tatsache nichts, im Gegenteil: heute ist die Ausstellung eine – durch Zulassung der Nichtmitglieder – noch repräsentativere Gesamtschau der Landmaschinen.

Die Teilnahme an der Schweizerischen Landmaschinen-Ausstellung 1977 ist für Importeure von Landmaschinen eine werbe- und damit wettbewerbspolitische Notwendigkeit. Andere Ausstellungsmöglichkeiten vermögen da keine Abhilfe zu schaffen. Sie erreichen im Fachbereich Landmaschinen die sachliche Kompetenz der AGRAMA 77 nicht.

Der Ausschluss von dieser Fachmesse muss im Lichte der Praxis des Bundesgerichtes als erhebliche Behinderung im Sinne von Art. 4 KG betrachtet werden.

6. a) Der Gesuchsgegner macht für die Behinderung Rechtfertigungsgründe gelten. Die Gesuchstellerin betreibe vergleichende Werbung. Ausserdem verfolge sie eine Dumpingpreis-Politik, welche ihr möglich sei, weil sie als Tochter einer Export AG auf einen Gewinn aus dem Verkauf importierter Güter nicht angewiesen sei. Der Gewinn werde durch die Mutter auf der Exportseite erzielt. So könne die Gesuchstellerin ihre Produkte 30 - 40 % billiger anbieten als die Konkurrenz.

b) Die Gesuchstellerin bestreitet das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen. Kompensationsgeschäfte seien im internationalen Handel üblich. Eine Dumpingpreis-Politik könne ihr nicht vorgeworfen werden.

c) Die Werbemethode der Gesuchstellerin können nicht als Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. a KG angerufen werden: Der Gerichtspräsident des Bezirks Höfe hat in seiner Entscheid in Sachen Bucher-Guyer AG/ Intech AG nämlich mit eingehender Begründung dargetan, dass die Werbung der Gesuchstellerin keinen Tatbestand des UWG erfülle. Da Lauterkeit im UWG und im KG dasselbe bedeuten, können sie auch nicht als Rechtfertigungsgrund angerufen werden.

d) Zur Glaubhaftmachung der Dumpingpreis-Politik der Gesuchstellerin verweist der Gesuchsgegner auf deren Vernehmlassung im bereits erwähnten Verfahren vor dem Bezirksgericht Höfe. Zwar trifft es zu, dass die heutige Gesuch-

stellerin damals ausgeführt hat, ihre Preise seien rund 30 % niedriger, weil sie knapper kalkuliere. Sie hat aber diese Aussage gleich anschliessend relativiert, indem sie sagte, die Firma Bucher-Guyer AG liege im Endergebnis durch die Gewährung von Rabatten nicht mehr weit über ihren Preisen. Den beiden eingereichten Inseraten kann keine unübliche Preisbildung entnommen werden. Es wurde weder glaubhaft gemacht, dass dieser Preis praktisch dem Selbstkostenpreis entspreche, noch dass die branchenüblichen Preise für die Produkte dieser Qualität und Art höher lägen.

e) Damit ist es dem Gesuchsgegner nicht gelungen, Gründe glaubhaft zu machen, die den Ausschluss der Gesuchstellerin von der Ausstellung in Lausanne rechtfertigen würden. Deshalb wird er angewiesen, die Gesuchstellerin zur Schweizerischen Landmaschinen-Ausstellung 1977 zuzulassen.

7. In Anwendung von Art. 10 KG in Verbindung mit Art. 10 UWG wird die vorsorgliche Massnahme von der Leistung einer Sicherheit von Fr. 10 000.– abhängig gemacht. Diese Sicherheitsleistung wird auferlegt, weil eine Schädigung des Gesuchsgegners möglich ist. Dem Gesuchsgegner wird eine Frist bis zum 8.2.1977 angesetzt zur Anhebung einer Schadenersatzklage. Klagt er nicht binnen der angesetzten Frist beim zuständigen Gericht auf Ersatz des durch die einstweilige Verfügung allenfalls entstandenen Schadens, wird die Sicherheit an die Gesuchstellerin herausgegeben.

## V. Urheberrecht

*URG Art. 1, 8, 12, 42, 44 und 45; UWG Art. 1; OR Art. 49;  
ZGB Art. 27, 28; Prozessrecht (Genf);*

*Staatsvertrag Frankreich/Schweiz vom 15. Juni 1869, Art. 11*

*Der Urheber eines durch URG geschützten Werkes kann sich auch auf den Schutz der Persönlichkeit nach Massgabe der Art. 27 f ZGB berufen.*

*Die Cour de justice beurteilt jeden urheberrechtlichen Streit als einzige kantonale Instanz, gleich ob die Rechtsverletzung die Bestimmungen des URG oder des allgemeinen Zivilrechts (Art. 28 ZGB oder 49 OR) betrifft. Dagegen ist sie nicht zuständig für Streitigkeiten über rein vertragliche Beziehungen, wie sie sich z.B. aus dem Verlagsvertrag ergeben können.*

*Wer vorbehaltlos seine Urheberrechte zediert, tritt damit auch das Recht auf Änderung des Werkes ab. Änderungen können aber nur ohne Zustimmung des Urhebers vorgenommen werden, wenn sie nicht übermässig im Sinne von Art. 27 ZGB seine persönlichen Rechte verletzen. Grenzen des Änderungsrechtes.*

*Anspruch des Urhebers auf Benennung als solcher.*

*Lücke im Organisationsgesetz (Genf) vom 14. März 1975 betr. die ausschliessliche Zuständigkeit der Cour de Justice als einzige kantonale Instanz für Streitigkeiten betr. unlauteren Wettbewerb.*

*Die schweizerischen Gerichte können nur unlautere Wettbewerbs-handlungen, die im Ausland begangen wurden, beurteilen, wenn sie Wirkungen in der Schweiz entfaltet haben.*

*Gültigkeit einer Gerichtsstands-Vereinbarung trotz Art. 11 des französisch-schweizerischen Staatsvertrages vom 15. Juni 1869.*

*Le créateur d'une oeuvre littéraire ou artistique bénéficie, outre les droits que lui confère la LDA, de la protection de la personnalité, telle qu'institué par les art. 27 - 28 CCS.*

*La Cour de Justice est compétente pour connaître, comme instance cantonale unique, de tout litige concernant la protection d'oeuvres littéraires ou artistiques, que l'atteinte alléguée concerne des dispositions de la LDA ou du droit commun (art. 28 CCS ou 49 CO).*

*En revanche un litige ayant trait à des relations purement contractuelles, découlant par exemple du contrat d'édition, n'est pas de la compétence de la Cour de Justice agissant comme instance cantonale unique.*

*Celui qui cède ses droits d'auteur sans réserve cède par là ses droits à la modification de son oeuvre. Toutefois des modifications ne sauraient être apportées à l'oeuvre sans le consentement de l'auteur que pour autant qu'elles n'attendent pas au droit moral de l'auteur, c'est-à-dire ne lèsent pas ses droits personnels dans une mesure excédant celle qu'autorise l'art. 27 CCS.*

*Un auteur a le droit d'exiger que l'oeuvre soit toujours revêtue de son nom et que personne d'autre ne s'en arroge la paternité.*

*C'est par une omission manifeste que la loi du 14 mars 1975, qui a modifié diverses dispositions de la LOJ, n'a pas repris à l'art. 31 nouveau (ancien 37) la disposition sous c de ce dernier texte qui institue la compétence de la Cour de Justice comme instance cantonale unique dans les causes relatives à la concurrence déloyale fondées sur le CO ou sur des lois spéciales.*

*Les tribunaux suisses ne peuvent connaître d'actes de concurrence déloyale commis à l'étranger que dans la mesure où ces actes ont sorti effet en Suisse.*

*La validité d'une prorogation de for résultant de l'accord tacite des parties est admise dans les relations franco-suissees en dépit de l'art. 11 de la convention du 15 juin 1869.*

Sem. Jud. 99 (1977) 433 ff, Urteil der Cour de Justice civile des Kantons Genf vom 25. Juni 1976 i.S. Landy gegen Les Editions Nagel S.A.

*Faits (abrégé):*

A. — En 1962, Les Editions Nagel S.A., une maison d'édition ayant son siège à Genève, décidèrent de publier un guide sur le Japon. Dans ce but, la défenderesse confia à une équipe de collaborateurs japonais la tâche de réunir la documentation historique, géographique, économique, etc., et de rédiger le texte de l'ouvrage, ce qui fut fait.

Tandis que ce travail était en cours d'achèvement, sieur Louis Nagel, à l'occasion d'un voyage au Japon, y rencontra sieur Landy, alors conseiller à l'ambassade de France de ce pays. Sieur Landy accepta de relire les textes déjà rédigés du guide en préparation. Il les trouva médiocres.

Louis Nagel a alors chargé Landy de rédiger un nouveau texte.

B. — L'accord ainsi intervenu a par la suite été consigné par écrit: le 26 juillet 1963, Les Editions Nagel S.A. envoyèrent à Landy, qui séjournait à l'époque à Paris, le texte d'une convention à signer, prévoyant notamment le paiement à Landy d'un montant de frs. 10.000 à titre d'honoraires forfaitaires, ainsi qu'une clause ainsi libellée:

“Les Editions Nagel seront propriétaires du texte écrit par Monsieur Landy et pourront l'utiliser comme bon leur semblera.”

C. — Le guide, dont le premier tirage a été de 5000 exemplaires, est sorti de presse dans le courant de l'été 1964. Bien que le demandeur n'ait pas été entièrement content de la présentation du livre, il s'en montra finalement satisfait, car l'ouvrage semble avoir été bien accueilli.

L'ouvrage se présente sous forme d'un livre relié de 1111 pages. Sur la page de titre, le nom du demandeur ne figure pas; en revanche, on lit sur le verso de cette page: “La rédaction de cet ouvrage a été confiée à M. Pierre Landy”. Après un avant-propos de l'éditeur, les pages 7 à 10 sont consacrées à l',“avant-propos de l'auteur”, signé P.L.

D. — En même temps que l'édition française, Les Editions Nagel S.A. préparèrent des éditions anglaise et allemande. Les traductions ont fait l'objet de critiques de la part de Landy.

L'une de ces critiques concerne la mention figurant au verso de la page de titre de l'édition anglaise: au lieu d'indiquer, comme dans l'édition française, que la rédaction de l'ouvrage était due à sieur Landy, les traducteurs ont mentionné que le guide avait été préparé sous la direction de sieur Landy. A ce sujet, on lit dans une lettre du 27 octobre 1964 des Editions Nagel S.A. à sieur Landy le passage suivant:

“Texte anglais du guide JAPON: si vous tenez absolument à rester mentionné comme auteur unique, faites-le moi savoir par retour de courrier. Si nos traducteurs on ajouté “under the direction of”, c’est sans doute qu’ils ont cru comprendre, d’après votre note, que d’autres auteurs ont traité certaines parties de l’ouvrage (M. Brunet, etc.)”

A relever que la “note” mentionnée dans ce passage est vraisemblablement l’„avant-propos de l’auteur”, dans lequel le demandeur relève que, dans la préparation du guide, il avait “bénéficié de nombreux et utiles concours”. Les noms des personnes qui l’ont ainsi aidé, parmi lesquels M. André Brunet, figurent en pages 9 et 10 de l’avant-propos de la première édition.

Sieur Landy n’a apparemment pas répondu par écrit à cette lettre du 26 octobre 1964: en comparution personnelle, Landy a précisé qu’il ne se souvenait plus si une réponse avait été donnée, en ajoutant que celle-ci avait peut-être été fournie verbalement.

A noter que les remarques qui précèdent valent également pour l’édition allemande...

E. — Après avoir invité sieur Landy le 21 juillet 1964, suite à la sortie de presse du guide, à noter ses corrections “pour une nouvelle édition”, Les Editions Nagel S.A. prirent contact avec lui le 20 décembre 1968 et lui firent savoir que les stocks du “Japon” touchaient à leur fin, d’où nécessité de prévoir une réédition. En conséquence, Les Editions Nagel S.A. demandèrent à Landy s’il lui était “loisible de procéder à la préparation de la 2e édition”, travail qui serait rémunéré...

Répondant le 3 février 1969 à Louis Nagel, le demandeur écrit notamment: “Je saisis l’occasion de la présente correspondance pour réserver, pour les éditions françaises autant qu’étrangères, mes droits de propriété littéraire en ce qui concerne l’intégrité du texte de l’ouvrage que j’ai rédigé pour vous en 1963. Aucune amputation, modification ou condensation de cet ouvrage ne saurait, en effet, avoir lieu sans mon consentement préalable.”

C’est ainsi que prirent fin les contacts directs entre les plaideurs...

F. — Au cours du 2e trimestre 1970 parut aux éditions Presses Universitaires de France à Paris, dans la collection “Nous partons pour...”, un ouvrage de Pierre Landy intitulé “Le Japon”. Il s’agit d’un volume cartonné de 296 pages. Ce livre, qui d’après la préface “n’est pas un guide”, tente “une description générale du Japon, en suivant les grandes étapes de son histoire”. Il résulte de la table des matières que chaque chapitre traite effectivement d’une époque de l’histoire du Japon. Dans une introduction de quelque 70 pages figurent des renseignements destinés plus particulièrement aux touristes... L’ouvrage comprend de nombreuses illustrations, ainsi que des dessins d’architecture. A relever encore que dans la bibliographie, intitulée “Quelques lectures préparatoires”, est mentionné dans la rubrique des guides, l’ouvrage suivant: “LANDY (P.), Guide Nagel du Japon, Paris-Genève, 1964”.

G. — Dans le courant de l'année 1973 Les Editions Nagel S.A. firent paraître une 4e édition de leur guide du Japon, appelé dorénavant (comme d'ailleurs les autres guides parus chez le même éditeur) "encyclopédie de voyage". Il s'agit en réalité de la 2e édition, les "éditions" 2 et 3 étant de nouveaux tirages de la première édition. Sur la page de titre il est indiqué qu'il s'agit d'une édition "revue et corrigée". Au verso de cette page, la mention "La rédaction de cet ouvrage a été confiée à M. Pierre Landy" est suivie de l'indication: "Texte revu par H. Tanima". L'avant-propos pour les 3e et 4e éditions apprend que Monsieur Tanima, qui sur place a soigneusement revu l'ouvrage, est professeur et conseiller du Japan Travel Bureau...

H. — Par lettre du 6 décembre 1973, Me P., avocat au Barreau de Genève, agissant au nom de sieur Landy, s'adressa aux Editions Nagel S.A. pour faire part de plusieurs récriminations...

I. — A noter qu'en 1974 parurent une 3e édition de la version allemande du guide et une première édition de la traduction anglaise.

J. — Par exploit du 6 août 1974, sieur Landy a assigné les Editions Nagel S.A. devant la Cour de céans (en sa qualité d'instance cantonale unique en matière de propriété intellectuelle), en prenant les conclusions suivantes:

"Ordonner aux "Editions Nagel S.A." de retirer du commerce les exemplaires de l'ouvrage "JAPON" en langues française, anglaise ou allemande qui portent la mention "revue et corrigée" et/ou publiés avec la rubrique "sous la direction de",  
Les y condamner en tant que de besoin,

Ordonner aux Editions Nagel S.A. de modifier le texte des éditions du guide en langues allemande et anglaise en indiquant le nom de mon requérant comme celui de l'auteur,

Les y condamner en tant que de besoin,

Condamner les Editions Nagel S.A. à verser à mon requérant la somme de frs. 50.000 (cinquante mille francs) à titre de dommages et intérêts,

Condamner les Editions Nagel S.A. en tous les dépens de la présente instance, dans lesquels sera comprise une participation aux honoraires d'avocat en application de l'art. 129 de la loi de procédure civile".

Sieur Landy a formulé en outre une offre de preuve.

K. — Les Editions Nagel S.A. se sont opposées à la demande, tout en faisant à leur tour une offre de preuve. La défenderesse, en outre, a fait toutes réserves au sujet de la compétence de la Cour, considérant que sieur Landy avait basé son action "essentiellement, si ce n'est uniquement" sur l'article 28 C.C.S...

Enfin, reconventionnellement, les Editions Nagel S.A. ont demandé à la Cour de dire que sieur Landy "a commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la défenderesse en faisant paraître, dès 1970 à ce jour, aux Presses Universitaires de France, un ouvrage touristique sur le Japon". En conséquence, les Editions Nagel S.A. ont conclu à ce que le demandeur fût condamné à leur verser fr. 50.000 à titre de dommages-intérêts, avec suite de dépens et publication de l'arrêt dans cinq journaux.

En vertu d'une ordonnance préparatoire du 28 novembre 1975, la Cour a procédé le 19 janvier 1976 à l'interrogatoire des parties. Persistant dans son action, sieur Landy a justifié celle-ci par le préjudice qu'il subissait "car ma réputation d'auteur sérieux a souffert de la mauvaise qualité de la 2e édition du guide Nagel"...

Le 30 avril 1976, les parties ont conclu à nouveau: sieur Landy et les Editions Nagel S.A. en déposant les mêmes conclusions que précédemment, les Editions Nagel S.A. en demandant en outre à la Cour de se déclarer incompétente.

*Droit:*

1. — a) D'après l'article 45 de la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques, du 7 décembre 1922 (L.D.A.), chaque canton désigne un Tribunal compétent pour juger les contestations civiles se rapportant à cette loi: ce Tribunal statue comme instance cantonale unique.

En vertu de l'article 31 L.O.J. (nouvelle teneur selon loi du 14 mars 1975, ou art. 37 précédemment), les chambres civiles de la Cour de Justice connaissent des causes pour lesquelles les lois fédérales ne prévoient qu'une seule juridiction cantonale.

b) Un problème de compétence pourrait toutefois se poser parce que la L.D.A. ne règle pas exhaustivement les problèmes relatifs à la protection d'une oeuvre littéraire ou artistique: en effet, le créateur d'une telle oeuvre, jouit non seulement des droits que lui confère la L.D.A., mais également de la protection de la personnalité telle que la garantit l'article 28 C.C.S., disposition qui est expressément réservée par l'article 44 *in fine* L.D.A. (*Journal des Trib.* 1971 I 599; *Egger*, ad art. 28 C.C.S. n. 15 - 16; *Troller*, *Immaterialgüterrecht*, p. 779 ss., not. 785 - 788, et *Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts*, p. 112; *Schoenenberger-Troller*, *Vorbem.* ad art. 380 - 393 C.O., N. 21).

La demande de sieur Landy, qui, on le verra, est fondée exclusivement sur les dispositions du code civil, pose ainsi le problème de la compétence de la Cour, puisqu'une action basée sur l'article 28 C.C.S. est normalement de la compétence du Tribunal de première instance.

c) Mais la Cour ne saurait se déclarer incompétente dans un cas de ce genre, et ce en raison des considérations suivantes:

aa) Il faut relever tout d'abord que le législateur, en instaurant l'instance cantonale unique, a voulu prévoir une procédure simple et rapide (FF 1917 I 417-418; *Matter*, *Kommentar zum BG. betr. Schutz der Fabrik- und Handelsmarken*, ad art. 29, p. 256; *Martin-Achard*, *Le procès en matière de propriété intellectuelle*, *Faculté de Droit*, 3e Journée juridique, p. 48). Ce but doit évidemment être atteint, que l'action soit basée sur les dispositions de la L.D.A. ou sur celles du C.C.S.

bb) Il ne sera pas toujours facile, en matière de droit d'auteur, de tracer une frontière nette entre les champs d'application respectifs de la L.D.A. et du C.C.S. Il arrivera qu'il y ait interférence entre les deux domaines; ainsi, la violation des droits moraux d'un auteur (protégés par la L.D.A. (*Troller*, *Kurzlehrbuch*, p. 112).

D'autre part, si le droit moral de l'auteur relève essentiellement de la protection de la personnalité, certaines dispositions de la L.D.A. en tiennent compte également, soit les articles 9, 28 et 43 al. 1 et 2 (*Sem. jud.* 1943 p. 367 = A.T.F. 69 II 53; Egger, ad art. 28 n. 16 mentionne, en outre, les articles 29 et 35 L.D.A.).

Il faut, dans ces conditions, admettre que dès qu'il s'agit de la protection d'oeuvres littéraires ou artistiques, au sens de l'article 1 L.D.A., la Cour sera compétente comme instance cantonale unique, que l'atteinte alléguée soit illicite en vertu des dispositions de la L.D.A. ou de celles du droit commun (art. 28 C.C.S. ou éventuellement 49 C.O.).

Cette solution est, il faut le souligner, celle réclamée par M. Ed. Martin-Achard, dans l'étude déjà citée, p. 77: à propos d'un cas de concurrence déloyale, cet auteur, citant par analogie *Troller*, p. 1011 (qui correspond à la p. 1177 de la 2e édition) a critiqué un arrêt de la Cour de céans non publié, dans lequel celle-ci s'était déclarée incompétente. Saisie comme instance cantonale unique par les parties qui invoquèrent exclusivement les dispositions de la L.C.D., la Cour avait renvoyé les parties à mieux agir après avoir constaté que les conditions d'application de la L.C.D. n'étaient pas réunies et que le litige devait être tranché sur la base des dispositions du C.O. relatives aux raisons de commerce (art. 944 ss.).

La Cour tient toutefois à préciser que sa compétence ne serait pas donnée s'il s'agissait de trancher un problème qui ne se rapporterait pas à la protection d'une oeuvre littéraire contre des atteintes illicites, mais aux relations purement contractuelles des parties, découlant par exemple du contrat d'édition. Cette distinction doit être faite également en matière de brevets (*Blum-Pedrazzini*, *Das Schweiz. Patentrecht*, vol. III p. 631).

2. — a) Pour pouvoir examiner le bien-fondé de la demande, il faut en déterminer préalablement la nature juridique.

De quoi sieur Landy se plaint-il? Les parties admettent que la convention du 26 juillet 1963 n'est pas en cause présentement, car elle a été exécutée de part et d'autre. Il faut noter, en passant, que ce contrat n'est pas un contrat d'entreprise, comme l'ont admis les plaideurs, mais un contrat d'édition au sens des articles 380 et ss. C.O. (A.T.F. 101 II 104).

Par ce contrat, Les Editions Nagel S.A. sont devenues propriétaires du texte rédigé par sieur Landy, de sorte que ce dernier a perdu tout droit patrimonial sur son oeuvre. Il en convient et il fonde dès lors sa demande sur le droit moral de l'auteur.

b) Plus précisément, sieur Landy invoque une violation du droit au respect de son oeuvre en se plaignant de ce que "Les Editions Nagel S.A., dans leurs rééditions françaises du guide du Japon, ont publié un texte différent de celui qu'il avait composé. Elles ont modifié plusieurs passages et d'une manière très insatisfaisante si bien que Landy apparaît comme auteur d'une guide de fort mauvaise qualité...".

D'autre part, sieur Landy fait grief à la défenderesse d'avoir violé son droit prioritaire de modifier son texte si une adaptation était rendue nécessaire par la nature même de l'ouvrage.

Les deux violations ainsi alléguées concernent l'édition française du guide. Avant d'évoquer les reproches adressés aux éditions anglaise et allemande, il convient de déterminer, quant à l'édition française, le fondement juridique des prétentions du demandeur.

Ce dernier estime que Les Editions Nagel S.A., par ces différentes atteintes, se sont exposés aux actions prévues à l'article 42 L.D.A. en tant que cette disposition prévoit sous chiffre 1 litt. b que "celui qui, en violation du droit d'auteur, vend, met en vente ou met en circulation d'une autre manière des exemplaires d'une oeuvre peut être poursuivi civilement...".

Mais l'article 42 L.D.A. ne saurait être invoqué en l'espèce: les lettres a à d de cette disposition "correspondent exactement à celles de l'article 12 L.D.A., qui définit l'utilisation de l'oeuvre réservée à l'auteur. On y trouve notamment le droit exclusif de vendre, mettre en vente ou mettre en circulation d'une autre manière des exemplaires de l'oeuvre (art. 12 ch. 2). Si un tiers en use ainsi sans le consentement de l'auteur, il est punissable pour violation du droit d'auteur au sens de l'article 42 ch. 1 litt. b L.D.A." (*Journ. des Trib.* 1963 IV 31 *in fine*). Ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit, en l'occurrence.

Quoi qu'il en soit, les droits visés aux articles 12 et 42 L.D.A. ont été cédés aux Etablissements Nagel S.A. par le contrat de 1963.

L'article 42 L.D.A. ne saurait ainsi fonder l'action de sieur Landy. Ni d'ailleurs les autres dispositions de la L.D.A. dont le Tribunal fédéral a dit qu'elles protégeaient le droit moral de l'auteur (articles 9, 28 et 43 ch. 1 et 2: *Sem. jud.* 1943 p. 367 en haut).

Dans cet arrêt de 1943, qui comme la présente espèce, traite de la modification apportée à l'oeuvre primitive, le Tribunal fédéral a tout d'abord décrété que celui qui cédait ses droits d'auteur sans réserve doit être considéré comme ayant cédé également ses droits à la modification de son oeuvre, ce qui d'ailleurs n'a pas pour conséquence de rendre toute modification licite pour autant.

Puis le Tribunal fédéral a indiqué que "la mesure dans laquelle la cession du droit de modifier une oeuvre rend une modification licite dépend du respect de cet élément du droit de la personnalité qu'est le droit moral de l'auteur; l'oeuvre originale ne doit pas être modifiée de telle façon que les droits personnels de l'auteur s'en trouvent atteints dans une mesure qui excède celle qu'autorise l'article 27 C.C.S." (*Sem. jud.* 1943 p. 367).

Dans ces conditions, il est clair que le problème des modifications apportées au texte du guide du Japon de sieur Landy est à trancher à la lumière des articles 27 et 28 C.C.S. (*Schoenenberger-Troller*, Vorbem. ad art. 380 - 393 C.O. N. 22) Ces dispositions permettent d'ailleurs à l'auteur d'actionner en cessation de trouble, comme sieur Landy l'a fait en demandant le retrait du commerce des exemplaires incriminés (*Journ. des Trib.* 1959 I 584).

c) Qu'en est-il maintenant des éditions anglaise et allemande?

Il est reproché aux Editions Nagel S.A. de n'avoir pas assez clairement attribué à sieur Landy la paternité du texte, puisque le demandeur n'est pas désigné en

qualité d'auteur, mais de directeur de rédaction, de superviseur d'un groupe de rédacteurs. Invoquant l'article 8 L.D.A., en vertu duquel les Etablissements Nagel S.A. auraient dû faire apparaître le nom de Landy "en la manière usitée pour la désignation de l'auteur", le demandeur constate que cela n'a pas été fait, et en conclut qu'une poursuite civile aux termes de l'article 42 L.D.A. est justifiée.

Pour les raisons déjà indiquées, l'article 42 L.D.A. ne saurait trouver son application, en l'espèce (cf. litt. b ci-dessus). Quant à l'article 8, son but est de désigner l'auteur de l'oeuvre dans des cas douteux, ce qui n'est pas en cause présentement.

Ceci dit, il est exact que "l'auteur a la faculté d'exiger que l'oeuvre soit toujours mentionnée avec son nom et que personne ne s'arroge la paternité de l'oeuvre" (F.J.S. No 636 page 1, H/1/b). "Ce droit est garanti à l'auteur, en Suisse, par les dispositions générales du C.C.S. (art. 28 ss.)..., ainsi que par l'article 43 ch. 1 L.D.A., qui interdit d'employer illicitement le nom de l'auteur, sous son signe distinctif ou son pseudonyme" (*ibidem* et A.T.F. 58 II 307 - 308).

Toutefois, les cas mentionnés par l'article 43 L.D.A. visent certains abus du nom de l'auteur qui ne sont pas en litige dans la présente cause, de sorte qu'une fois encore seules seront applicables les dispositions du C.C.S.

3. — Après avoir délimité le cadre juridique de la demande, il faut examiner si celle-ci est fondée.

a) A noter que la Cour part de l'idée que le texte rédigé par sieur Landy remplit les conditions d'originalité minima pour pouvoir bénéficier de la protection de la L.D.A. et de ses lois complémentaires (A.T.F. 101 II 105 c. 2 b, avec réf., soit not. A.T.F. 88 IV 123 = Journ. des Trib. 1963 IV 25; *Troller*, p. 474; *Schoenenberger-Troller*, Vorbem. ad art. 380 - 393 C.O., N. 5 - 6).

b) Il a déjà été indiqué ci-dessus que c'est l'article 27 C.C.S. qui déterminera dans quelle mesure une oeuvre peut être modifiée sans que les droits personnels de l'auteur s'en trouvent atteints (*Sem. jud.* 1943 p. 367). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a donné les précisions suivantes:

"Le principe fondamental de l'art. 27 al. 2, selon lequel nul ne peut aliéner ses droits personnels dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs vaut aussi pour le droit moral de l'auteur. L'art. 6bis de la Convention de Berne révisée (accord de Rome) donne des indications valables aussi pour le droit suisse interne sur les limites entre modifications licites et illicites résultant d'une aliénation du droit moral de l'auteur. Devront être considérées comme excessives, et non couvertes par la cession du droit de modifier l'oeuvre originale, des modifications assimilables à une altération ou une mutilation de l'oeuvre, ou nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Il n'existe pas de critère absolu pour distinguer entre une modification licite et une altération illicite. Cette distinction est une question d'espèce qui, dans chaque cas, devra être tranchée en prenant en considération la nature et le caractère de l'oeuvre, ainsi que toutes autres circonstances, notamment la personnalité de l'auteur. Il faut aussi prendre en considération la mesure dans laquelle une oeuvre

donnée est l'expression de la personnalité de son auteur et le résultat d'une activité personnelle de l'esprit ainsi que l'intimité de la relation existant entre l'oeuvre et la personnalité de l'auteur. Une oeuvre poétique ou théâtrale, par exemple, ne pourra guère subir de modifications sensibles sans se trouver par là altérée et sans que, par conséquent, le droit moral de l'auteur se trouve atteint de manière inadmissible. Le peintre, qui accepte que son oeuvre soit reproduite par le moyen des arts graphiques, devra souvent admettre des modifications importantes à l'oeuvre originale: réduction de format; impression en quelques couleurs seulement; impossibilité de reproduire graphiquement certaines nuances. Enfin *une oeuvre pédagogique*, qui n'a pas le caractère "unique" d'une oeuvre d'art (da es nicht Anspruch erheben kann auf die Einmaligkeit des Kunstwerkes), *n'est que dans une mesure beaucoup plus restreinte l'expression de la personnalité de son auteur*. Les liens existant entre l'auteur et l'oeuvre sont beaucoup moins étroits, et *l'oeuvre est susceptible de modifications, ne serait-ce que pour tenir compte du développement de la science, auquel, pour rester utilisable, elle doit nécessairement s'adapter*. Il faudrait donc, lorsque l'auteur d'une telle oeuvre a cédé le droit de la modifier, que les modifications apportées constituent une *atteinte particulièrement évidente et grave à ses droits personnels*, pour que l'on puisse parler d'une atteinte illicite auxdits droits".

Ces principes ont été confirmés récemment par le Tribunal fédéral dans un arrêt Chaplin (A.T.F. 96 II 409 ss. = *Journ. des Trib.* 1971 I 599).

c) A la lumière de cette jurisprudence, on doit retenir ce qui suit pour la présente espèce:

aa) Bien qu'ayant cédé aux Editions Nagel S.A. la propriété de son oeuvre, en les autorisant à l'utiliser "comme bon leur semblera", bien qu'ayant cédé par là-même le droit de la modifier, sieur Landy a conservé la possibilité de s'opposer à "des modifications assimilables à une altération ou une mutilation de l'oeuvre, ou nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur".

Pour savoir si, in casu, une telle atteinte a été portée à l'oeuvre du demandeur, il faut d'abord prendre en considération sa nature. A ce sujet, on constatera d'emblée qu'un guide se caractérise à peu près de la même manière qu'une oeuvre pédagogique, dont parle le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité (il s'agissait de livres de calcul pour l'école primaire). Ainsi, un guide n'a pas le caractère unique d'une oeuvre d'art et n'est que dans une mesure beaucoup plus restreinte l'expression de la personnalité de son auteur. Ainsi, une telle oeuvre est susceptible de modifications.

Dès lors, une première question controversée peut être tranchée: Les Editions Nagel S.A. auxquelles le droit de modifier l'oeuvre a été cédé, pouvaient apporter à celle-ci des modifications et ce même sans l'accord de sieur Landy, et ce n'est qu'en cas de modifications constituant "une atteinte particulièrement évidente et grave" "aux droits personnels de Landy que ce dernier serait en droit de se plaindre.

bb) Il faut se demander maintenant en quoi ont consisté les modifications apportées à l'oeuvre originale. A ce sujet, sieur Landy s'est exprimé comme suit :  
“...ce travail (de révision) fut très mal exécuté et le guide apparaît ainsi dépassé et inexact puisqu'aussi bien il mentionne des réalisations disparues ou des itinéraires devenus impossibles alors qu'il omet d'indiquer les derniers changements et les réalisations récents du Japon.

Ainsi par exemple le guide indique-t-il des avenues aujourd'hui disparues (B.F. et H Avenue) et omet des lignes de métro telles que Chigoda et Metropolitan No 6 et 7 de même que le nouveau réseau de Hibiya.

Les tarifs indiqués pour les taxis ou autres services sont totalement dépassés; certains grands hôtels (Keio Plaza, Pacific, New Otani, Tokyo Prince Hôtel, etc.) nullement mentionnés et la question de la souveraineté sur l'île d'Okinawa non encore résolue”.

A noter que dans son offre de preuve, Landy s'est limité à indiquer que “malgré les travaux de Monsieur Tamina (auquel la révision du guide avait été confiée), le guide n'est pas à jour”.

Répondant aux reproches de sieur Landy, les Editions Nagel S.A. signalent que le Tokyo Prince Hôtel est mentionné à la page 981 du guide, mais elles gardent le silence en ce qui concerne les autres inexactitudes alléguées, en signalant toutefois que le guide ne prétend pas fournir une liste exhaustive, mais un choix d'hôtels et autres services au Japon. Les Editions Nagel S.A. ont communiqué sous cote 5 le bloc original du guide, sur lequel on voit les corrections manuscrites apportées par sieur Tamina, corrections qui, selon la défenderesse, se rapportent essentiellement aux erreurs que sieur Landy avait commises dans sa rédaction.

En parcourant ce bloc, la Cour constate que le texte de sieur Landy, en tant qu'il constitue une oeuvre susceptible de protection, n'a pas fait l'objet d'altérations. En revanche, l'orthographe d'un certain nombre de noms propres a été modifié, sans que cela ait fait l'objet d'une critique spécifique de sieur Landy. Les autres modifications constituent pour l'essentiel des adaptations à l'actualité, adaptations que Landy n'a pas non plus critiquées en elles-mêmes, mais qu'il aurait même voulu plus nombreuses.

A ce sujet, on peut dire qu'un guide n'est presque jamais à jour, dans un monde où tout change avec une vitesse incroyable. C'est pourquoi certains éditeurs sortent chaque année une nouvelle édition de leur guide. Il s'agit notamment des guides mentionnant essentiellement les hôtels et restaurants, tel qu'en France le célèbre Guide Michelin. En revanche, les guides qui mettent l'accent sur la description d'un pays, de ses villes et régions, monuments et curiosités, ne sont pas réédités à un tel rythme: c'est le cas des Guides Verts-Michelin, des Guides Bleus, des Guides Nagel... Le touriste qui voyage avec un guide de cette catégorie sait que dans la mesure où l'ouvrage comporte des indications susceptibles d'être rapidement périmées (telles que indications de prix, d'horaires, etc.), celles-ci demandent à être vérifiées. Il n'en voudra pas à l'auteur si le prix des taxis a augmenté depuis la parution du guide. Il lui demande, en revanche, des indications sûres au sujet

de tout ce qui ne change pas: la description des paysages et des villes, des musées, des monuments, curiosités et autres sites que le touriste ne veut pas manquer. Et à supposer que ce dernier veuille se plaindre d'une omission, telle qu'une ligne de métro récemment inaugurée, il ne s'adressera pas à l'auteur de l'ouvrage, mais à l'éditeur et à celui auquel ce dernier a confié les travaux de mise à jour.

Dans ces conditions, l'on ne saurait attacher grande importance aux quelques imperfections signalées par sieur Landy. Les modifications apportées au texte original sont mineures et de ce fait elles ne constituent aucune atteinte aux droits personnels de Landy. La demande de ce dernier n'est ainsi pas fondée en tant qu'elle vise les modifications apportées au texte original.

4. – Reste le problème posé par les éditions allemande et anglaise qui se résume dans la question suivante: peut-on reprocher aux Editions Nagel S.A. d'avoir désigné, dans ces éditions, sieur Landy comme directeur de rédaction au lieu de le désigner comme auteur, ainsi que cela fut fait correctement dans l'édition française...

Il est exact que les phrases figurant dans les versions anglaise et allemande laissent entendre qu'il s'agit d'un ouvrage collectif dû à une équipe dirigée par sieur Landy, tandis que le libellé français ne fait pas état de ce caractère collectif et attribue au demandeur seul la paternité de l'ouvrage.

Il a déjà été relevé (ch. 2 *in fine*) qu'un auteur "avait la faculté d'exiger que l'oeuvre soit toujours mentionnée avec son nom et que personne ne s'arroge la paternité de l'oeuvre", droit garanti en Suisse par l'art. 28 C.C.S.

La demande apparaît ainsi comme fondée, à ce sujet.

Toutefois, il est difficile de faire à ce sujet des reproches aux Editions Nagel S.A. N'ont-elles pas interpellé, par lettre du 26 octobre 1964, sieur Landy pour savoir s'il tenait à rester mentionné comme auteur unique dans le texte anglais? (cf. lit. D ci-dessus). On rappelle que Landy n'a pas pu affirmer qu'il avait répondu à cette lettre, tandis que Louis Nagel a déclaré que, sans doute, il n'avait pas dû recevoir de réponse, car il lui était totalement indifférent de désigner Landy comme auteur-rédacteur, comme directeur de rédaction, ou de toute autre manière. Aucune faute ne peut ainsi être retenue à la charge des Editions Nagel S.A., de sorte que la Cour se contentera de prendre acte de l'accord de la défenderesse de tenir compte du voeu de Landy pour les éventuelles nouvelles éditions des traductions anglaise et allemande.

Il n'est, en revanche, pas possible d'allouer à Landy des dommages-intérêts, ni la faute des Editions Nagel S.A. ni le dommage de sieur Landy n'étant prouvés.

5. – a) La demande reconventionnelle formée par les Editions Nagel S.A. pose, à son tour, un problème de compétence. Cette demande est basée sur la L.C.D. De ce fait, elle est du ressort de la Cour de céans, comme instance cantonale unique (art. 37 lit. c L.O.J., disposition supprimée manifestement par erreur par la loi du 14 mars 1975, qui aurait dû l'insérer à l'art. 31 L.O.J., nouvelle teneur).

Mais encore faut-il que — *ratione loci* — la Cour fût compétente. Cette compétence existe-t-elle en l'espèce alors que l'acte incriminé de concurrence déloyale a été commis à Paris, par une personne qui y était domiciliée? Or, dans des cas de ce genre, les tribunaux suisses ne peuvent connaître d'actes de concurrence déloyale que dans la mesure où ces actes commis à l'étranger ont sorti effet en Suisse. La Cour n'est ainsi en principe pas compétente pour se prononcer sur les ventes effectuées hors de Suisse de l'ouvrage prétendument concurrent au Guide Nagel du Japon et ne saurait allouer des dommages-intérêts pour de tels actes (A.T.F. 82 II 164 c. 4, 89 II 426).

Or, en réclamant fr. 50.000 de dommages-intérêts à sieur Landy, les Editions Nagel S.A. n'ont évidemment pas visé les quelques dizaines d'exemplaires de l'ouvrage qui se sont vendus en Suisse, mais l'ensemble du ou des tirages mis en vente, en France notamment et aussi ailleurs.

b) Mais il y a plus: la compétence de la Cour devrait être normalement niée en raison de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 (A.T.F. 93 II 192 et ss.).

Cette convention prévoit à l'art. 11 que le juge saisi incompétemment doit décliner d'office sa compétence. Mais cette règle de compétence n'est pas de droit impératif (*Journ. des Trib.* 1955 II 48). Ainsi, cette disposition du traité "n'exclut nullement la validité d'une prorogation de for dérivant de l'accord tacite des parties" (A.T.F. 49 I 204). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis une telle prorogation parce que le défendeur avait procédé au fond sans jamais soulever le déclinatoire de compétence (cf. aussi, dans le même sens: A.T.F. 90 II 114 c 1).

Or, en l'espèce, sieur Landy a discuté le fond du litige sans soulever d'exception d'incompétence, bien qu'il eût été en droit de le faire, car l'action reconventionnelle des Editions Nagel S.A. n'est pas de celles "pour lesquelles les motifs impérieux relevant de l'économie du procès justifient pleinement une distraction de for" (A.T.F. 93 II 197 c. 5 spéc. p. 200 c. 9 *in fine*), et ce d'autant plus qu'il n'y a pas de rapport juridique entre la demande principale et la demande reconventionnelle, et que le jugement de l'une ne commande nullement de trancher également le sort de l'autre (*Sem. jud.* 1968 p. 621).

Dût-on toutefois considérer la demande reconventionnelle comme une exception de compensation qu'il conviendrait alors qu'elle fût jugée par la même juridiction que la demande principale (*Sem. jud.* 1960 p. 246).

Dans ces conditions, la Cour de céans est également compétente pour examiner le bien-fondé de la demande reconventionnelle des Editions Nagel S.A.

6. — Celle-ci, pas plus que la demande principale, n'est fondée.

a) Selon l'art. 1er L.C.D., est réputé concurrence déloyale tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire à la bonne foi.

En comparution personnelle, Louis Nagel a déclaré que l'ouvrage de sieur Landy, paru aux P.U.F., n'était pas concurrent par son contenu, mais qu'il l'était par son prix, car il se vendait à peu près au tiers du prix du Guide.

Par cette déclaration, la défenderesse a exclu d'emblée tout acte de concurrence déloyale...

Quant au prix de l'ouvrage, qui serait le seul élément constituant la concurrence déloyale, il n'a pas été allégué qu'il s'agissait d'un prix dumping, d'un acte de gâchage des prix, qui seul est illicite (*Journ. des Trib.* 1946 I 173, 1960 I 359)...

*Par ces motifs, la Cour:*

Donne acte aux Editions Nagel S.A. de leur accord de faire figurer dans les éventuelles rééditions anglaise et allemande du GUIDE DU JAPON Monsieur Pierre Landy comme auteur de l'ouvrage.

Les y condamne en tant que de besoin.

Déboute pour le surplus le demandeur de toutes ses conclusions et la défenderesse de ses conclusions reconventionnelles...

*URG Art. 12 Ziff. 3 und 22*

*Ein Werk gilt als öffentlich im Sinne von Art. 12 Ziff. 3 URG vortragen, wenn die Wiedergabe nicht ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch bestimmt ist und die Wiedergabe nicht gratis ausgeführt wird.*

*Demgenäss ist eine Abendveranstaltung mit bezahltem Tanzorchester für das Personal eines Unternehmens keine private Veranstaltung im Sinne von Art. 12 Abs. 3 URG.*

*Une oeuvre est représentée publiquement au sens de l'art. 12 ch. 3 LDA lorsque l'exécution n'est pas destinée exclusivement à l'usage personnel et privé de celui qui y procède et que l'exécution n'en est pas gratuite.*

*Ainsi une soirée d'entreprise n'est pas une réunion privée au sens de l'art. 12 ch. 3 LDA.*

Sem. Jud. (1977) 614 ff, Urteil der Cour de Justice Civile vom 5. November 1976 i.S. Suisa gegen Brolliet & Co.

*Faits (abrégé):*

A. – Brolliet et Cie, importante régie d'immeubles de la place, a organisé le 24 mars 1972 au restaurant du *Lion d'or* à Cologny une soirée récréative pour son personnel. Pour ce faire, elle a engagé un orchestre de danse, composé de quatre musiciens, qui ont été rémunérés pour leur service.

Au nom de son orchestre, P. Guyonnet a signalé cet engagement à la Suisa. Celle-ci, par lettre du 14 juin 1972, s'est alors adressée à Brolliet et Cie pour lui rappeler qu'elle gérait officiellement en Suisse les intérêts des compositeurs et

éditeurs de musique et qu'en cette qualité elle allait être amenée à réclamer à l'organisateur de la manifestation musicale du 24 mars 1972 une modeste redevance.

Brolliet et Cie fit savoir à Suisa que ses soirées annuelles de bureau devaient être considérées comme privées, et non publiques au sens de la L.D.A., de sorte qu'aucune redevance n'était due.

B. — Bien que celle-ci ne s'élevât qu'à la somme de fr. 16,50, les parties décidèrent de soumettre leur litige aux tribunaux et signèrent dans ce but, le 19 septembre 1975, une convention de procédure afin de faire trancher la question suivante: la soirée du 24 mars 1972 tombe-t-elle sous le coup de l'art. 12 al. 1 ch. 3 L.D.A.; autrement dit, avait-elle un caractère public ou privé?...

*Extrait des considérants:*

1. — La loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques, du 7 décembre 1922 (L.D.A.), protège notamment les oeuvres musicales (art. 1er al. 2 L.D.A.).

L'étendue de cette protection est définie à l'art. 12, disposition qui prévoit en particulier ce qui suit:

“Le droit d'auteur garanti par la présente loi consiste dans le droit exclusif:

1. — de reproduire l'oeuvre par n'importe quel procédé;

.....

3. — de réciter, représenter, exécuter ou exhiber l'oeuvre publiquement....”.

.....

Le but de ces dispositions est d'„assurer à l'auteur la jouissance économique et l'exploitation de son oeuvre considérée comme valeur patrimoniale” (*Journ. des Trib.*, 1938 I 530). Autrement dit, à la base du droit d'auteur se trouve l'idée que l'auteur doit recevoir, en principe, pour chaque utilisation de son oeuvre une rémunération appropriée (*Troller*, *Immaterialgüterrecht*, p. 777 - 778).

2. — Mais ce monopole d'exploitation, ce droit à une rémunération pour l'usage de l'oeuvre par des tiers, a ses limites. Ainsi, par exemple, le droit de représentation, mentionné à l'art. 12 al. 1 ch. 3 L.D.A., ne s'étend qu'à l'exécution “publique”; il ne comprend donc pas l'exécution privée.

A ce jour, le législateur suisse n'a défini aucune de ces deux notions (cf. F.F. 1954 II 640 lit. d).

La doctrine, en revanche, a cherché à établir des critères: ceux-ci consistent essentiellement dans l'analyse de la composition du public devant lequel se déroule l'exécution (cf. ci-après ch. 5). C'est à l'aide de ces critères que les parties ont tenté de résoudre le problème posé par la présente cause.

Toutefois, la distinction reste délicate.

3. — En présence de ces difficultés, le recours à d'autres critères pourrait s'avérer utile. Ce souhait est parfaitement réalisable, puisque des conditions supplémentaires sont énoncées dans la loi elle-même, soit à l'art. 22 L.D.A.

L'art. 22 L.D.A. concerne, il est vrai, le droit de reproduire l'oeuvre, garanti par l'art. 12 al. 1 ch. 1 L.D.A., droit qu'il importe de distinguer du droit de re-

présentation, lequel est garanti par le ch. 3 de la même disposition. L'art. 22 limite ce droit en ce sens qu'il autorise la reproduction d'une oeuvre, d'une part, "lorsqu'elle est destinée exclusivement à l'usage personnel et privé de celui qui y procède", et d'autre part, lorsque la reproduction n'est pas "utilisée dans un dessein de lucre".

L'interprétation purement littérale ou grammaticale de la loi conduit incontestablement à la conclusion que ces conditions de l'art. 22 L.D.A. (usage personnel et privé, gratuité) ne s'appliquent qu'au droit de reproduction de l'art. 12 al. 1 ch. 1 L.D.A., mais non au droit de représentation de l'art. 12 al. 1 ch. 3 L.D.A.

Mais telle n'a pas été la volonté du législateur.

a) Dans le Message du Conseil fédéral en vue de l'adoption de l'actuelle L.D.A., qui a remplacé une loi de 1883, on lit à propos du chiffre 3 de l'art. 11 du projet (devenu ch. 3 de l'art. 12 L.D.A.):

"Le chiffre 3 va plus loin que la loi fédérale du 23 avril 1883 en ce sens qu'il accorde non seulement le droit de représentation ou d'exécution, mais encore un droit exclusif de récitation et d'exhibition. De même que la représentation ou l'exécution publique, la récitation et l'exhibition publiques de l'oeuvre *permettent de tirer profit* de cette dernière; *cet avantage doit, en toute équité, demeurer réservé au titulaire du droit d'auteur*".

(F.F. 1918 III 632).

Ce texte souligne non seulement l'importance qu'il convient d'attacher au profit que l'on peut tirer d'une oeuvre en la représentant, en l'exploitant (terme utilisé par le Tribunal fédéral dans *Journ. des Trib.* 1938 I 530), mais il indique également que dans l'idée du Conseil fédéral le profit matériel devient réalisable grâce à la représentation publique. Autrement dit, une exécution qui n'est pas publique ne permet pas normalement, de tirer profit de l'oeuvre. Ces idées, on les trouve déjà exprimées dans les travaux préparatoires antérieurs, tels que par exemple les procès-verbaux des séances des 11 au 14 mai 1914 de la commission d'experts chargée d'élaborer l'avant-projet II de la loi (cf. not. les pages 64 à 70).

b) A l'occasion de la discussion du projet de loi devant les Chambres, le rapporteur M. Wettstein a déclaré ce qui suit à propos de l'art. 22:

"Es ist erlaubt, ein Musikstück, das unter dem Urheberrechtsschutz steht... es sich selber oder einem kleinen Kreise vorzuspielen. *Aber alle diese Wiedergaben dürfen nicht zu Gewinnzwecken erfolgen*".

Bull. stén. off. de l'Assemblée fédérale, Conseil des Etats, p. 409).

L'on voit par cette citation que le législateur n'a pas voulu limiter le critère de la non-gratuité à la reproduction proprement dite, mais également à la représentation et à l'exécution d'oeuvres selon l'art. 1 ch. 3 de l'art. 12 L.D.A.

c) C'est pourquoi le juge fédéral F. Ostertag a pu, dans un article consacré à la Suisse, affirmer ce qui suit:

"*Was unter einer öffentlichen Aufführung zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 22 des U.G., der nur eine Wiedergabe zu eigenem privatem Gebrauche frei gibt, was auf einem allgemeinen Prinzipie beruht, wie schon Röthlisberger*

in der Expertenkommission betonte, und *darum nicht nur für die Vervielfältigung, sondern auch für die Aufführung gilt*”.

(R.S.J. 1942 - 43 p; 293).

d) La même opinion a été exprimée par *Adolf Streuli*, auteur de nombreux travaux consacrés aux droits d’auteur, dans la F.J.S. no 636, p. 5.

“Dans le domaine des droits d’exploitation, la notion de public, publiquement, doit être interprétée d’une manière restrictive. L’art. 22 L.D.A. ne déclare licite que la reproduction à l’usage personnel et privé de celui qui y procède, ce qui découle d’un principe général et vaut non seulement pour la reproduction mais encore pour tout autre mode d’utilisation, attendu qu’en étant rendue publique, l’oeuvre est détachée de ce qui constitue le domaine intime de l’auteur. Les intérêts moraux de l’auteur seraient lésés si l’on interprétait d’une façon trop large la notion d’usage privé. Outre l’usage de l’oeuvre par l’auteur lui-même, on ne peut considérer comme usage privé que celui qui se borne au cercle de la famille, fermé à toute personne du dehors”.

(cf. également, et dans le même sens: F.J.S. no 636 a p. 2 lit. c).

e) La doctrine suisse actuelle, que domine *Troller*, emboîte le pas: dans son Immaterialgüterrecht, *Troller*, écrit à propos de l’art. 22 L.D.A. que les adjectifs “privat, persönlich und eigen” stehen im Gegensatz zu “öffentlich” (p. 795 lit. c), opinion qui recouvre exactement celle d’Ostertag déjà citée (cf. aussi *Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, ad art. 22 L.D.A., p. 114)..

f) On relèvera enfin que le droit de pays tels que la France ou l’Allemagne, pour ne citer qu’eux, consacre pour le droit de représentation des solutions identiques à celles contenues à l’art. 22 L.D.A. En matière de droit d’auteur, en effet, les principes fondamentaux ont été énoncés dans des conventions internationales et se retrouvent dans les législations nationales.

Ainsi, la loi française du 11 mars 1957 dispose à son art. 41 - 1<sup>o</sup> que “lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire... les représentations *privées et gratuites* effectuées exclusivement dans un cercle de famille”.

Pour le droit français donc, une représentation privée mais qui ne serait pas gratuite, n’échapperait pas au monopole de l’auteur (cf. *H. Desbois*, Le droit d’auteur en France, 2e éd., nos 279 - 281).

Quant à l’art. 27 de la loi allemande concernant das Urheberrecht an Werken der Literatur und Tonkunst (L.U.G.), il restreint les droits d’auteur en faveur notamment de “nicht gewerbsmässige, unentgeltliche Aufführungen” (cf. *E. Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, 2e éd., p. 246 ss).

En conclusion, il faut admettre qu’une exécution “publique” au sens de l’art. 12 al. 1 ch. 3 L.D.A. est notamment celle qui, selon les termes de l’art. 22 L.D.A., n’est pas destinée exclusivement à l’usage personnel et privé de celui qui y procède et est faite dans un dessein de lucre.

Dès lors, même une représentation à caractère privé peut et doit donner lieu au paiement de droits d’auteur lorsqu’elle n’est pas faite par l’exécutant pour lui-même et lorsqu’elle n’est pas gratuite. Cette double limitation constitue ainsi

une condition supplémentaire qui doit être remplie lorsqu’il s’agit d’une exécution privée, pour que joue l’exception.

Pour dissiper toute équivoque, il est nécessaire d’insister sur le fait que si le dessein de lucre, la non-gratuité de l’exécution, sont des critères pour admettre que la représentation a un caractère public au sens de l’art. 12 al. 1 ch. 3 L.D.A., l’absence de profit, la gratuité, ne sont pas des critères pour exclure cette notion.

Cela est vrai non seulement pour l’actuelle L.D.A., mais devrait le rester également pour la nouvelle loi actuellement à l’étude. Ainsi, pour définir la notion d’„usage privé”, la commission d’experts a écarté la prise en considération au titre des critères déterminants d’éléments tels que:

- “ – L’absence de profit pour l’organisateur de l’utilisation de l’oeuvre;
- l’utilisation de l’oeuvre dans l’intérêt de la communauté, par exemple à des fins éducatives, culturelles ou philanthropiques;
- la gratuité de l’exécution pour ceux qui y assistent;
- l’absence de rétribution pour les exécutants;
- le fait que l’exécution ne se déroule pas dans un lieu public”.

En appliquant les critères de l’art. 22 L.D.A. à la présente espèce, l’on constate d’une part que la musique n’a pas été exécutée “à l’usage personnel et privé” des musiciens, puisqu’elle a été jouée par ceux-ci pour des tiers, soit pour le personnel de Brolliet et Cie. D’autre part, l’exécution a eu lieu “dans un dessein de lucre”, puisque l’orchestre P. Guyonnet a été engagé contre rémunération par la défenderesse. Dans ces conditions, l’exécution a eu lieu “publiquement” au sens de l’art. 12 al. 1 ch. 3 L.D.A., de sorte que la demande est fondée.

5. – Mais voulut-on résoudre le problème posé par le présent litige sans le recours aux critères de l’art. 22 L.D.A., que l’on arriverait également à la conclusion que la soirée du 24 mars 1972 avait un caractère “public”.

Dans son Kurzlehrbuch, p. 114, *Troller* indique que l’on se trouve dans un cercle privé lorsque celui-ci est composé de...

“...Personen, die unter sich oder mit dem Veranstalter persönlich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde, *nicht aber Angehörige von religiösen oder weltlichen Gemeinschaften wie Kirche, Armee, Vereine oder Betriebe.* Als nahverbunden gelten auch Lehrer-Schüler, Gastgeber-Eingeladene, sofern die Gäste gute Bekannte sind. Veranstaltungen in Vereinen sind öffentlich, wenn nicht nur Mitglieder daran teilnehmen, die persönlich nah verbunden sind”.

On pourra se reporter également au traité du même auteur, ainsi qu’aux références qu’il cite en page 797. L’on pourrait mentionner en outre, *Desbois*, op. cit., nos 274 à 278, auteur qui estime que “les fêtes données par un industriel... à l’occasion du Premier de l’An à l’intention de son personnel” n’ont pas de caractère familial, c’est-à-dire privé (no 276). Pour sa part, *Ulmer*, (op. cit. p. 249 ch. 3) cite le cas d’une société qui engage, contre paiement, un orchestre pour sa fête annuelle et qui, par là devient redevable de droits d’auteur.

La jurisprudence, enfin, a retenu que pour qu'une manifestation puisse être considérée comme privée il faut que les personnes qui y participent forment un cercle qui serait proche d'une communauté familiale (arrêt de l'Obergericht, de Zurich, R.S.J. 64 (1968) p. 198).

Tel n'est pas le cas du personnel d'une entreprise, réuni avec des musiciens professionnels, lesquels ne sont évidemment pas unis par des liens personnels étroits avec l'organisateur de la manifestation.

Il convient de signaler encore que les experts chargés actuellement d'élaborer une nouvelle loi sur les droits d'auteur ont considéré que "le critère jugé le plus adéquat pour déterminer si une exécution a un caractère "privé" ou non est celui du cercle des personnes assistant à l'exécution de l'oeuvre". Ceci constaté, les experts sont arrivés à la conclusion suivante:

*"L'usage privé est celui qui a lieu dans un cercle privé, celui-ci étant formé de personnes étroitement liées entre elles, ou avec l'organisateur de la présentation de l'oeuvre. Pour faciliter la compréhension de cette définition, la règle est illustrée par deux exemples typiques de communautés constituant un cercle privé (les proches et les amis) et par quelques exemples de réunions de personnes ne formant pas un cercle privé au sens de l'art. 28 (les personnes groupées sous l'égide d'une église, de l'armée; les personnes réunies en association ou travaillant en entreprise)".*

La proposition de la Commission d'experts n'est que le reflet de ce que doctrine et jurisprudence ont d'ores et déjà admis.

En conclusion, *de lege lata* et *de lege ferenda*, une soirée d'entreprise n'est pas une réunion privée, même si l'on a pas recours à des tiers, rémunérés par surcroit, pour l'exécution de musique récréative...

*Par ces motifs, la Cour:*

Condamne Brolliet et Cie à payer à Suisa la somme de fr. 16.50 avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 1975...

## Buchbesprechungen

*Schulte, Rainer: Patentgesetz* (Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1978. XXIII, 654 Seiten. Kunststoff. DM 90.—.

Die vorliegende, im Rahmen der Heymanns Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz erschienene 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage (1. Auflage 1974) kommentiert die Neufassung des deutschen Patentgesetzes zum 1.1.1978 und des Patentgesetzes 1968, welches weiterhin für die vor dem 1.1.1978 eingereichten Anmeldungen und die darauf erteilten Patente gilt.

Diese Auflage berücksichtigt das Internationale Patentübereinkommen mit den Änderungen des Patentgesetzes zum 1.10.1976 und zum 1.1.1978, die Vereinfachungsnovelle vom 3.12.1976, das EPÜ, das GPÜ, den PCT, das Patentgebührengesetz vom 18.8.1976 und die Rechtsprechung bis Ende 1977.

Gegenüber der 1. Auflage weitgehend überarbeitet, bringt diese 2. Auflage verschiedene wertvolle Verbesserungen, z.B.: Die nach Anpassung des deutschen an das europäische Patentrecht übereinstimmenden Vorschriften erscheinen dreisprachig. Dem jeweiligen Paragraphen des deutschen Patentgesetzes folgt der entsprechende Artikel des EPÜ in englischer und französischer Sprache. Den deutschen patentrechtlichen Begriffen sind in der Kommentierung die entsprechenden englischen und französischen Begriffe angefügt. Die BGH-Entscheidungen sind nicht nur alphabetisch nach Stichworten, sondern auch in zeitlicher Reihenfolge, jeweils mit Hinweisen auf die Fundstellen angeführt.

Ein den neuesten Stand berücksichtigender Kommentar, eine glückliche Kombination wirklicher Taschenbuch-Handlichkeit mit ausgezeichnete Übersichtlichkeit.

H. Aschert

*Volkmar Tetzner: Leitfaden des Patent- und Gebrauchsmusterrechts der Bundesrepublik Deutschland.* 2. Auflage, Verlag Stämpfli & Cie AG, Bern 1977, 293 Seiten, Fr./DM 54.—

Die neubearbeitete 2. Auflage dieses Leitfadens erschien gerade zur rechten Zeit, um die nach dem Inkrafttreten des europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und des internationalen Zusammenarbeitsvertrages auf dem Gebiet des Patentwesens

(PCT) notwendig gewordenen Änderungen des deutschen Patentgesetzes berücksichtigen und miteinbeziehen zu können. Der Inhalt des vorliegenden Werkes entspricht also dem neuesten Stand der deutschen Patentgesetzgebung, wobei öfters speziell auf die Unterschiede zum bisherigen Recht hingewiesen wird. Dies ist besonders wertvoll, da ja die neuen Regelungen grundsätzlich keine Rückwirkung haben und man somit noch während längerer Zeit mit einem in wesentlichen materiellen Fragen gespaltenen Patentrecht leben müssen.

Der in leicht verständlicher Sprache geschriebene Stoff ist übersichtlich gegliedert und übersteigt das, was man von einem "Leitfaden" üblicherweise erwartet, so dass dieses Buch auch einem versierten Patentfachmann als praktisches und handliches Nachschlagewerk wertvolle Dienste leisten kann. Gegenüber der 1. Auflage findet man vermehrt Hinweise auf neuere Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, wobei nun jeweils das amtliche Stichwort beigefügt ist, das sich als Merk- und Zitierhilfe im gewerblichen Rechtsschutz zunehmend einbürgert. So sind z.B. im Kapitel über die Erläuterungen des sachlichen Schutzzumfangs eines Patentes nach dem bisherigen Recht, wo zwischen dem unmittelbaren Gegenstand der Erfindung, dem Gegenstand der Erfindung und dem allgemeinen Erfindungsgedanken unterschieden wurde, mehrere Gerichtsentscheide zitiert. Analoge Entscheide in bezug auf das neue Recht, gemäss welchem der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, liegen natürlich noch nicht vor, dürften aber für eine zukünftige Neuauflage des Werkes von grosser Bedeutung werden. Ausser über die Grundbegriffe des Erfindungsschutzes, die Patentgestaltung, das Verfahren bis zur Patenterteilung, den Fortbestand und die Wirkung des erteilten Patentes sowie das Gebrauchsmuster unterrichtet das Buch auch über die Lizenzerteilung und sonstige Verträge des Rechtsverkehrs, wobei insbesondere die Darlegungen über die kartellrechtliche Zulässigkeit von Beschränkungen des Lizenznehmers nützlich sind. Schliesslich behandelt der Autor auch einige Wettbewerbsprobleme, die in engem Zusammenhang mit dem Patent- und Gebrauchsmusterrecht stehen.

In einem Anhang sind das Patentgesetz, das Gebrauchsmustergesetz, die Anmeldebestimmungen für Patente und das Verzeichnis der Gebühren des Patentamtes und des Patentgerichtes in vollem Wortlaut wiedergegeben, wobei alle bis Ende August 1977 beschlossenen Änderungen berücksichtigt sind. Auch eine Inhaltsübersicht, ein Abkürzungs- und Literaturverzeichnis und ein Sachregister fehlen nicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der hier besprochene "Leitfaden" auf die meisten Fragen im Zusammenhang mit dem deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht sehr praxisnah eine Antwort zu geben vermag. Vermisst habe ich bisher lediglich einen Hinweis, aus dem klar hervorgeht, ob für eine internationale Patentanmeldung gemäss PCT, in der die Bundesrepublik Deutschland Bestimmungsstaat ist, die Inanspruchnahme der Priorität einer älteren deutschen Patentanmeldung zulässig und für das aus der internationalen Anmeldung hervorgehende jüngere deutsche Patent gültig ist. Diese Frage ist tatsächlich zu bejahen, da sich im deutschen Patentgesetz diesbezüglich keine einschränkende Bestimmung findet.

*Stumpf, Herbert: Der Know-How-Vertrag.* 3. A. (Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft) 1977, 360f., DM 76.–

Das Know-How wurde in Monographien und Aufsätzen eingehend behandelt. Der Gehalt des Begriffes “Know-How”, die rechtliche Schützbarkeit der von ihm erfassten technisch-wirtschaftlichen Sachverhalte waren und sind umstritten. Die Diskussion ist noch nicht beendet.

Wie Stumpf zurecht schreibt, ist der Vertrag über das wirtschaftlich wichtige und in seinen Grenzen noch nicht festgelegte Wirtschaftsgut “Know-How” nicht umfassend dargestellt worden. Er wurde jeweils im Zusammenhang mit der oben erwähnten Diskussion oder im Anhang an den Patentlizenzvertrag als Lizenvertrag über Fabrikationsgeheimnisse beachtet.

Stumpfs Werk schliesst somit eine empfindliche Lücke in der praktischen und wissenschaftlichen Rechtsinformation. Die wertvolle Praxisnähe ist dem Umstand zu verdanken, dass das Buch “aus der Arbeit der Abteilung Recht und Wettbewerbsordnung des Vereins Deutscher Maschinenbau-Anstalten e.V. (V & MA), Frankfurt am Main, entstanden” ist. (Vorwort, S. 5).

Stumpf befasst sich mit allen Problemen, die sich aus Vorbereitung, Abschluss, Durchführung, Kündigung, sonstiger Auflösung, Steuerrecht, IPR, Schiedsverträge und Kartellrecht (DGWB, EWG) ergeben. Hingewiesen sei insbesondere auf die bis ins einzelne gehenden Überlegungen zu den Pflichten des Know-How-Gebers und der daraus hervorgehenden Gewährleistung und zu den Vertragspflichten des Know-How-Nehmers.

Die Nützlichkeit des Buches ist noch gesteigert durch; Anhang I, einschlägige gesetzliche Bestimmungen des GWB und UWG der BRD, des EWG-Vertrages und Bekanntmachung der EWG-Kommission über Patentlizenzverträge; Anhang II, Muster-Vorvertrag für einen Know-How-Vertrag, und Anhang IV und V, Muster für einen Auslands-Know-How- und einen Auslands-Patentlizenzvertrag, alle drei ausgearbeitet von Mitgliedern der Arbeitsgruppe für Rechtsfragen ORGALIME (Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes); Anhang III, Leitfaden für die Abfassung von Verträgen über die internationale Know-How-Überlassung in der metallverarbeitenden Industrie, abgefasst von Ausschuss Industrie und Grundprodukte der ECE von Vertretern aus Bulgarien, Belgien, BRD, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Polen, Rumänien, Spanien, Ungarn, UdSSR und USA.

Stumpfs Buch ist das Standardwerk, das als Arbeitsinstrument dem Praktiker die Arbeit wesentlich erleichtert und dem Wissenschaftler vielerlei Anregungen in diesem diskussionsoffenen Bereich gibt. Dafür nenne ich zwei Beispiele:

Stumpf ist der Ansicht, dass das Know-How nicht stets Geheimnischarakter haben müsse, sagt aber doch: “Zu beachten bleibt allerdings, dass grundsätzlich für ein Know-How die Eigenschaft als Geheimnis notwendig ist” (S. 25 f.) Ferner: “Das Wesen des Know-How ist das ihm zugrunde liegende Geheimnis. Seine Geheimhaltung ist Voraussetzung für jede Verwertung des Know-How”. (S. 229).

Derselbe Widerspruch findet sich in Anhang III, Leitfaden..., wo einerseits gesagt ist, gewöhnlich bestehe das Know-How aus einer Gesamtheit von Elementen, von denen zum mindesten eins, oder mehrere zusammen, Geheimnischarakter aufweisen, wo andererseits aber behauptet wird, häufig enthalte das Know-How auch keine geheimen Elemente. (S. 281 f.) Ich vermisse den Hinweis darauf, dass das Know-How in Parallele zur rechtlichen Exklusivität des Patentschutzes eine auf dem Geheimnis beruhende und auf dem Umweg über dessen Rechtsschutz gewährte faktische Exklusivität bewirkt. Die Vermittlung von offenkundigem Wissen, das der Vertragspartner mangels Industrieerfahrung oder Ausbildung des Personals nicht besitzt, sollte als Vertrag eigener Art vom Know-How-Vertrag über ein Geheimnis klar getrennt werden; dies auch dann, wenn letzterer mit ihm in einem Vertragstext (gemischter Vertrag) verbunden ist. Das ergibt sich aus Stumpfs kartell-rechtlichen Ausführungen, wo dargetan ist, dass die aus dem Geheimnis abgeleitete rechtliche Position den Vertrag von der Anwendung der kartellrechtlichen Normen befreit und dass in Parallele zu Patentlizenzverträgen das Offenkundigwerden des Geheimnisses den Know-How-Vertrag dahin fallen lässt. (S. 134, 166, 229).

Das zweite Beispiel betrifft die rechtliche Einordnung des Know-How-Vertrages. Stumpf legt dar, die Bezeichnung des Know-How-Vertrages als Lizenzvertrag führe eher zur Verwirrung der Begriffe als zur Klärung der Rechtsnatur dieses Vertrages. Er lässt ihn eher dem Kaufvertrag "ähneln." (S. 41f.) In der Folge zieht er jedoch regelmässig die Behandlung der Patentlizenzverträge als wegleitend heran, so u.a. bei dem Vorliegen eines Gesellschaftsvertrages (S. 47), bei der Haftung (S. 63 f.), bei Reparaturen und Ersatz (S. 98), bei der Ausübungspflicht (S. 106 f.), bei Verbesserungen (S. 145), beim anwendbaren Recht (S. 157), bei kartellrechtlichen Problemen (S. 179 ff., S. 229 ff.).

Mit dem Patent-, Marken-, Muster- und urheberrechtlichen Lizenzvertrag hat der Know-How-Vertrag wirtschaftlich die Verschaffung einer Marktexklusivität (ausschliesslich oder mit andern geteilt) zum Gegenstand. Nur die rechtliche Konstruktion ist verschieden: Einerseits die Verpflichtung, das Ausschliesslichkeitsrecht nicht geltend zu machen, andererseits die Pflicht zur Mitteilung des geheimen Wissens. Doch steht die Benutzung des geheimen Wissens als Immaterialgut wie das Benutzen der patentrechtlich geschützten Erfindung so sehr im Mittelpunkt des Interesses, und sind alle Recht und Pflichten darauf bezogen, dass es angezeigt ist, den Know-How-Vertrag als eine weitere Art des Lizenzvertrages zu qualifizieren. Im Muster für einen Auslands-Know-How-Vertrag (Anhang IV) werden denn auch die Parteien Lizenzgeber und Lizenznehmer genannt. Dem Argument, dass die Klausel, wonach der Know-How-Geber nach Ablauf des Vertrages das mitgeteilte Know-How nicht mehr benützen dürfe, sich praktisch kaum erzwingen lasse, (S. 42) entzieht Stumpf selber die Überzeugungskraft. Er legt dar, dass bei Beendigung des Vertrages und beim Weiterbestehen des Geheimnisses der Know-How-Nehmer dieses nicht mehr benützen dürfe und die erhaltenen Unterlagen herauszugeben habe (S. 124 ff., 204 f.).

Die damit aufgenommene Diskussion betrifft somit dogmatische Thesen und nicht Stumpfs Ausführungen zur Praxis. Dafür, dass auch letztere, wie dies im Recht zum Glück stets, und in diesem Spezialgebiet ganz besonders, unvermeidlich ist, zum Gegen- und Weiterdenken Anlass geben können, erwähne ich nur ein Beispiel. Stumpf stimmt meiner 1952 geäußerten Ansicht zu, dass auf Lizenzverträge, die mehrere Länder erfassen, das Recht des Lizenzgebers anzuwenden sei. Seit einigen Jahren wird jedoch mit guten Gründen die These vertreten, dass auch in diesem Fall das Recht am Sitz des Lizenzgebers mangels abweichender Vereinbarung der Parteien die *lex causae* sein solle.

Zum Schluss stelle ich fest, dass ich, obgleich ich mich mit Know-How-Problemen oft abgemüht habe, Stumpf für diese neue Auflage dankbar bin und sie unter die ständigen Ratgeber einreihe.

A. Troller

*Schneidinger, Claude: Der Leistungsschutz unter besonderer Berücksichtigung der technischen Leistung.* St. Galler Studien zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Band 6 (Verlag Ostschweiz AG), 1977 XXIII, 136 f. Fr.

Der Leistungsschutz wurde am letzten Schweizerischen Juristentag behandelt. Referenten und Diskussionsredner liessen die Komplexität der Probleme und die Schwierigkeit ihrer Lösung erkennen. Die Meinungen gingen darüber auseinander, ob der Schutz im UWG unterzubringen oder ob ein Spezialgesetz zu erlassen sei.

Schneidinger hat sich unter weit ausholender Berücksichtigung der Literatur auf einen eigenen Weg begeben und eine neue Lösung gesucht und vorgeschlagen. Dabei hat er die bisher vorgebrachten Argumente für und gegen den Leistungsschutz und die empfohlenen Lösungen sorgfältig geprüft und mit anlässlichen Begründungen kritisch gewertet.

So hat er z.B. mit erstaunlicher Sorgfalt und einer nicht oft anzutreffenden Verständigungsbereitschaft den Trollerschen ontologischen und den Ulmerschen normativen Begriff des urheberrechtlich schützbaeren Werkes gegenübergestellt und aus der Untersuchung den Schluss gezogen, dass das Urheberrecht nicht geeignet sei, um als Grundlage für den Schutz technischer Leistungen zu dienen. Die Heranziehung des Patentrechts und des Muster- und Modellrechts konnte er mit kleinerem Aufwand auf die Seite schieben.

Einlässlich befasste er sich sodann mit der Anwendung des UWG. Er hat sie materiell abgelehnt, weil zwischen der erlaubten "sklavischen Nachahmung" und der "unmittelbaren Leistungsübernahme" kein qualitativer Unterschied bestehe und der Amortisationsgedanke der Wettbewerbsordnung fremd sei. Formell eigne sich das UWG nicht, weil die Gewährung von Ausschliesslichkeitsrechten nicht Sache des Wettbewerbsrechtes sei.

Da ich zu diesen Problemen an verschiedenen Orten geschrieben habe und es darum geht, Schneidingers Ideen mitzuteilen, nehme ich hier dazu nicht Stellung.

Den Weg zum eigenen Vorschlag beginnt der Autor mit einer Analyse der technischen Leistung, die er unter Zuhilfenahme eines kybernetischen Modells (Input-Output) auch graphisch erläutert. Den Begriff der technischen Leistung analysiert er mit Hilfe von Leistungsmaßstäben. Sorgfältig überprüft er die Interessenlage.

Nachdem er die Vorschläge zu den Schutzmöglichkeiten de lege ferenda zusammengefasst hat, legt er sein Modell für einen grundsätzlichen Leistungsschutz für technische Leistungen vor: "Technische Leistungen werden geschützt, wenn sie einen Aufwand a) bedingen, der b) unvermeidbar und c) erheblich ist." Die Erheblichkeit des Aufwandes wäre jeweils in Relation zu dem im betreffenden Gebiet für Entwicklungen nötigen Aufwand zu setzen. Die möglichen Berechnungen sind graphisch und mit Formeln erläutert. Das Leistungsschutzrecht für technische Leistungen soll gegen Nachmachung und Nachahmung der Erstleistung schützen, aber niemand daran hindern, die gleiche Leistung ebenfalls selbständig zu erbringen und diese zu nutzen. Der Rechtssicherheit wegen sollte der Anspruch auf den Leistungsschutz in einem Register vermerkt sein. Das sei aber dann unpraktikabel, wenn das Kriterium des erheblichen Aufwandes so tief angesetzt werde, dass sozusagen alle technischen Leistungen darunter fallen. Als Schutzdauer seien 3 oder 5 Jahre zu erwägen.

Gegen diesen Vorschlag lassen sich schwerwiegende gesetssystematische und praktische Bedenken vorbringen. Der Leser wird sie unschwer selber erkennen. Das sollte aber nicht von der Lektüre dieser methodisch und inhaltlich fesselnden Dissertation abhalten. Schneidinger hat mit grossem wissenschaftlichen Verantwortungsbewusstsein und mit einer diesem entsprechenden Begabung die noch lange nicht abgeschlossene Diskussion tief und realitätsbezogen ausgelotet.

A. Troller

*Khadjavi-Gontard Bardia: Der Grundsatz der Inländerbehandlung im internationalen Urheberrecht.* Schriftenreihe der UFITA, Heft 55, Berlin 1977, 98 S., DM 60.–

Die Studie von Khadjavi-Gontard ist in einem günstigen Zeitpunkt erschienen. Sie gibt darüber Auskunft, dass das Prinzip der Inländerbehandlung in den internationalen urheberrechtlichen Beziehungen allgemein anerkannt ist, wie es seit dem Beginn der Bemühungen um den Schutz ausländischer Urheber angenommen und seither beibehalten wurde. Damit wird vom konventionsrechtlichen Aspekt her nachgewiesen, dass es geradezu aussichtslos wäre, was einige Spezialisten des IPR seit ein paar Jahren befürworten, die Inländerbehandlung gegen die Anwendung des Rechts des Ursprungslandes auszuwechseln.

Der Autor nimmt an dieser Diskussion zwar nicht teil. Aber seine Schrift ist indirekt ein Beitrag zur wichtigen Auseinandersetzung über das IPR im Immaterialgüterrecht.

Trotz der eindeutigen Anerkennung der Inländerbehandlung in der RB Ue, in den inter- und panamerikanischen Konventionen (ausgenommen jene von Montevideo) und in den bilateralen Staatsverträgen erscheinen bei der Anwendung oft Zweifel.

Sie ergeben sich: aus dem Nebeneinanderbestehen der RB Ue und des WUA; so aus den verschiedenen Fassungen dieser Konventionen, aus der Beachtung der konventionseigenen Bestimmungen, aus Reziprozitätsklauseln sowie aus den Grenzbereichen des Urheberrechts (z.B. Bibliotheksabgabe).

Khadjavi-Gontard legt all diese Probleme und ihre Lösungen klar dar. Willkommen ist auch die zusammenfassende Darstellung über die Entwicklung des internationalen Urheberrechts vor und nach Abschluss der multilateralen Konventionen.

Der Autor hat auf knapp hundert Seiten dank seiner guten Systematik, der klaren Fragestellung und den präzisen Antworten dem Praktiker und dem Wissenschaftler einen nützlichen Leitfaden durch dieses unübersichtliche Rechtsgebiet an die Hand gegeben.

A. Troller

*Vertragsfreiheit im Urheberrecht (GRUR-Abhandlungen), S. 174.*  
Verlag Chemie, Weinheim/New York, 1977, DM 62.—.

Si, aujourd'hui, beaucoup d'auteurs créent leurs oeuvres sans préoccupations économiques ou matérielles, d'autres, toujours plus nombreux, les créent dans le but de les exploiter et d'en tirer un certain revenu. Les auteurs appartenant à la seconde catégorie autorisent usuellement un tiers à exploiter l'oeuvre selon un ou plusieurs modes et selon des modalités déterminées. Ils passent ainsi des contrats et sont donc confrontés en particulier à la question de la liberté contractuelle en droit d'auteur.

Les exposés que contient le présent ouvrage se rapportent au droit de huit pays d'Europe occidentale et de trois pays d'Europe de l'Est. Ils ont été rédigés en vue du symposium organisé sur ce thème à Berlin par l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) et l'Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur, les premier et 2 octobre 1975.

La valeur des contributions qu'il contient, en particulier le rapport de droit comparé du Dr. Dietrich Reimer, fera de cet ouvrage un instrument de travail apprécié du praticien et du théoricien.

M. Wagner

*Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Firma E. Blum & Co., Patentanwälte, Zürich: "Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes" / "Contemporary Industrial Property", 302 Seiten, Verlag Stämpfli & Co AG, Bern, 1978, Fr. 90.—.*

A l'occasion du centième anniversaire de sa création, Blum & Co a eu la bonne idée de faire paraître un travail historique de M. Robert Piaget, journaliste au Tribunal Fédéral, sur les cent ans d'activité de la maison, ainsi qu'une série d'études traitant de problèmes de la propriété industrielle. Ce gros ouvrage, richement édité, contient des articles signés par de nombreux spécialistes du domaine en question, qu'il s'agisse des collaborateurs de Blum ou de personnalités indépendantes.

Il ne saurait être question dans ce bref compte-rendu de citer tous les sujets traités qui sont d'une remarquable actualité et d'un réel intérêt.

Signalons dans le domaine du droit international les études de M. Jucker Président du groupe suisse de l'AIPPI: "The Role of the Patent System in Industrial Development", celles du Professeur Bodenhausen: "Some After-thoughts on the International Protection of Industrial Property" et de Me Paul Mathély "La Propriété Industrielle".

M. Jucker reste un partisan convaincu du système du brevet, source de recherches et de développement, qui conduit à des innovations et permet le développement industriel et économique. Dans les pays socialistes, les deux systèmes du brevet et du certificat d'invention sont justifiés quoique leur rôle soit différent. Quant aux pays en voie de développement, l'affaiblissement du brevet ne saurait avoir des conséquences heureuses pour ceux qui ont besoin de technologie et qui désirent l'obtenir.

Dans son intéressante étude basée sur une riche expérience, M. Bodenhausen est amené également à tenir compte des événements qui se sont produits depuis la deuxième guerre mondiale, l'activité des BIRPI, puis de l'OMPI sans oublier les traités tels que le PCT, la Convention de Munich sur le brevet européen, etc.

M. Mathély, en sa qualité de rapporteur général de l'AIPPI, nous livre quelques réflexions sur la situation actuelle de la propriété industrielle. Il se demande si cette dernière doit être remise en question, si sa vocation d'universalité est toujours réelle ou s'il ne serait pas plus conforme à la réalité politico-économique de diviser l'Union et d'établir un système différent pour chaque catégorie de pays ayant en commun le même type de société et le même degré de développement économique. Il estime cependant que par son objet et par sa fonction, la propriété industrielle est substantiellement universelle et que si la protection peut être accordée selon des modalités qui dépendent des régimes politiques et des exigences de l'économie, elle reste la même dans son objet et dans sa finalité.

Rudolf Blum traite lui du problème de la notion de l'invention brevetable selon la Convention créant le brevet européen, sujet d'une actualité évidente non seulement sur le plan international mais aussi dans les pays qui ont adhéré au Traité de Munich.

Alfred Briner a examiné la question de l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle qui prend de plus en plus d'importance vu le développement considérable de l'arbitrage, notamment sur le plan international.

Robert Preiss traite du problème du "Merchandising", étonnante institution moderne qui fait parfois l'objet de contrats d'une importance économique considérable.

Martin Luchsinger a étudié lui, de façon approfondie, la question de la tierce antériorité de la marque. Il critique à juste titre la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, on peut l'espérer, sera bientôt abandonnée.

Le Comité de rédaction de la "Revue Suisse du Droit d'Auteur et de la Propriété Industrielle" est heureux d'adresser à MM. Blum et leurs collaborateurs ses félicitations et voeux sincères.

E. Martin-Achard

# Jahresbericht

erstattet durch die Herren A. BRINER, P. BRÜGGER,  
A. DEGEN, M. HOOL, A. HÜNI, E. JUCKER, G.E. KIRKER,  
M.J. LUTZ, R. STORKEBAUM und B.A. YORKE  
anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI  
vom 18. Oktober 1978 in Neuchâtel

## Inhaltsübersicht

1.	Jahresbericht des Vorstandes (E. JUCKER) . . . . .	
2.	Berichte über Fragen im Zusammenhang mit dem Kongress von München (15. bis 19. Mai 1978):	
2.1	Frage 37: Einwirkungen der nationalen oder internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte (M.J. LUTZ) . . . . .	
2.2	Frage 56: Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiete der Mikrobiologie (A. HÜNI) . . . . .	
2.3	Question 57: Protection des programmes d'ordinateurs (G.E. KIRKER) . . . . .	
2.4	Question 62: Protection internationale des indications de provenance et appellations d'origine (M. HOOL)	
2.5	Frage 67: Revision der Pariser Verbandsübereinkunft (P. BRÜGGER) . . . . .	
2.6	Frage 68: Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke (R. STORKEBAUM) . . . . .	
2.7	Question 69: Sufficient description of the invention (B.A. YORKE) . . . . .	
2.8	Frage 70: Bedeutung des Gebrauchs bezüglich der Aufrechterhaltung und der Erneuerung der Marken- eintragung (A. DEGEN) . . . . .	
3.	Totalrevision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken (A. BRINER) . . . . .	
4.	Modellgesetz für Entwicklungsländer über Erfindungen und Know-how der OMPI (P. BRÜGGER) . . . . .	

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

### *Allgemeines*

Der Mitgliederbestand beträgt 295 und gliedert sich in 192 Einzelmitglieder,  
95 Firmenmitglieder sowie 8 Berufs- und Interessenverbände.

### *Diverse Aktivitäten des Vorstandes und der Schweizergruppe*

Der Vorstand und unsere bewährten Arbeitsgruppen hatten sich in der Berichtsperiode mit mannigfaltigen und zum Teil sehr wichtigen Problemen auseinanderzusetzen. Im folgenden findet sich eine kurze Übersicht der wichtigsten erledigten Arbeiten, wobei sich die Vorsitzenden unserer Arbeitsgruppen in detaillierter Form dazu äussern werden. Ich konzentriere mich daher auf eine summarische Aufzählung und auf jene Aktivitäten der Schweizergruppe, die ausserhalb der Gruppenarbeit lagen, resp. in der Hauptsache durch den Vorstand entfaltet wurden.

#### *1.1 Patentschutzvertrag mit Liechtenstein*

An einer vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum durchgeführten Aussprache am 16. Januar 1978 nahmen als Delegierte des Vorstandes die Herren Dr. Brügger und Dr. Rüede teil.

#### *1.2 Modellgesetz für Entwicklungsländer über Erfindungen und Know-how*

Eine ad hoc einberufene Arbeitsgruppe unter der Leitung des Vorstandsmitgliedes Herrn Huttner erarbeitete zuhanden des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum eine Stellungnahme der Schweizergruppe zum Modellgesetz der OMPI.

#### *1.3 Totalrevision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken*

Eine gemischte Kommission des Vorortes, des VSP und der AIPPI unter der Leitung von Herrn Dr. Briner erarbeitete eine Eingabe an das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum über die Totalrevision des Schweizerischen Markenschutzgesetzes.

#### *1.4 Schweiz – Reihenfolge der technischen Unterlagen*

Der Vorstand hat die Anregungen der VIPS, die auf eine Vereinheitlichung und Vereinfachung hinzielen, eingehend geprüft und sich für eine gemeinsame Eingabe der VIPS, des VSP und der Schweizergruppe der AIPPI ausgesprochen. Diese Eingabe wurde kürzlich dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum zugestellt.

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

– An verschiedenen zwischenstaatlichen vorbereitenden Ausschüssen der WIPO

für die Revision der Pariser Verbandsübereinkunft in Genf (21. bis 25.11.1977, 26. bis 30.6.1978) vertrat der Präsident der Schweizergruppe die AIPPI.

- An der Arbeitsgruppe für ein Mustergesetz für Entwicklungsländer über Erfindungen und Know-how der WIPO in Genf (22. bis 26.5.1978) nahm Herr Dr. H. Wichmann als Delegierter der AIPPI teil.
- An der Arbeitsgruppe für ein Mustergesetz für Entwicklungsländer über Marken und Handelsnamen der WIPO in Genf (7. bis 11.11.1977) nahm Herr Dr. R. Storkebaum als Delegierter der AIPPI teil.
- An den Tagungen der Gruppe von Regierungsexperten für einen Verhaltenskodex für den Technologietransfer der UNCTAD in Genf (31.10. bis 11.11.1977, 13. bis 24.2. und 26.6. bis 7.7.1978) nahm der Präsident der Schweizergruppe der AIPPI als Delegierter teil.

## **2. Berichte über Fragen im Zusammenhang mit dem Kongress von München (15. bis 19. Mai 1978)**

### **2.1 Frage 37:**

**Einwirkungen der nationalen oder internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung des Wettbewerbes auf die gewerblichen Schutzrechte**

(M.J. LUTZ)

Worum es geht?

Bestimmungen über den freien Warenverkehr und das Kartellrecht suchen jede Beschränkung des freien Wettbewerbes zu verhindern.

Gewerbliche Schutzrechte gewähren ihrer Natur nach dem Inhaber ein ausschliessliches Recht, ein Monopol. Dieses Monopol schliesst den Wettbewerb für die geschützte technische Lehre, das geschützte Muster und Modell, das geschützte Kennzeichen und das durch Geheimhaltung monopolisierte Wissen aus.

Die Kollision der Bestimmungen zur Gewährleistung des Wettbewerbs mit den gewerblichen Schutzrechten ist unvermeidbar.

Die internationale Kommission der AIPPI, welche seit dem Kongress in San Francisco im Jahre 1975 in nahezu unveränderter Form tagt, hat sich vom Versuch einer universalen Standortbestimmung ausgehend immer mehr der Auseinandersetzung zwischen Bestimmungen zur Gewährleistung des Wettbewerbs und gewerblichen Schutzrechten im gemeinsamen Markt zugewendet und sich in letzter Phase, an der Sitzung vom 2./3. Oktober in Brüssel, ganz auf diesen Problembereich konzentriert.

Die EG hat versucht, die zunächst fast rein kasuistisch vorgenommene Beschränkung gewerblicher Schutzrechte zugunsten des Wettbewerbs sukzessive systematisch zu erfassen.

Da der EG Vertrag den Bestand der gewerblichen Schutzrechte garantiert, konnten sich die EG Behörden auf die Dauer nicht einfach darüber hinwegsetzen.

Sie begannen zu unterscheiden zwischen dem garantierten Bestand der gewerblichen Schutzrechte und der Ausübung dieser Rechte, welche untersagt werden konnte, wenn sie gegen die Regeln des freien Wettbewerbs verstieß.

Der Nachteil dieser Unterscheidung besteht darin, dass das Verbot der Ausübung eines Rechts letztlich auch das Recht in seinem Bestand trifft. Ein in seinem Bestand garantiertes gewerbliches Schutzrecht, das man nicht ausüben darf, ist wertlos.

Andere Kriterien mussten gefunden werden. In wirtschaftlicher Betrachtungsweise wurde die Frage nach der Funktion, der spezifischen Zielsetzung der gewerblichen Schutzrechte aufgeworfen.

Die im Hinblick auf die spezifische Zielsetzung dieser Rechte funktionelle Ausübung gewerblicher Schutzrechte sollte, auch wenn wettbewerbsbeschränkend, erlaubt sein; die nicht funktionelle Rechtsausübung dagegen sollte sich ohne Einschränkung den Regeln zur Gewährleistung des Wettbewerbs beugen müssen.

Die Theorie ist einleuchtend. Die Praxis problematisch.

Es galt nun, zunächst spezifische Zielsetzung und funktionelle Rechtsausübung der einzelnen gewerblichen Schutzrechte zu definieren.

Man kann die verschiedenen Formen der Rechtsausübung in drei Gruppen oder Zonen teilen.

Die erste Gruppe der Rechtsausübung ist eindeutig rein funktional, notwendig im Rahmen der spezifischen Zielsetzung des gewerblichen Schutzrechts. Das gilt beispielsweise für das Recht, entgeltliche Patentreizen zu gewähren oder Patentverletzungen gerichtlich zu verfolgen.

Diese Rechtsausübung liegt in der weissen Zone.

Die zweite Gruppe der Rechtsausübung ist eindeutig nicht funktional und stellt einen Missbrauch der wirtschaftlichen Macht des Schutzrechtsinhabers dar. Das gilt zum Beispiel für Vorschriften über das Wettbewerbsverhalten des Lizenznehmers in Bereichen, die mit der Lizenz nicht zusammenhängen.

Diese Rechtsausübung liegt in der schwarzen Zone.

Zwischen der weissen und der schwarzen Zone liegt eine ziemlich breite graue Zone. Sie umfasst Formen der Rechtsausübung, von denen nicht feststeht, ob sie funktional sind oder nicht.

Die präzise Definition der spezifischen Zielsetzung der einzelnen gewerblichen Schutzrechte verlangt, dass alle Formen der Rechtsausübung in der grauen Mittelzone entweder als funktional der weissen oder als nicht funktional der schwarzen Zone zugeordnet werden.

Dieser Zuordnungsprozess beschäftigt die Kommission seit 1975. Es ist ihr immerhin gelungen, die EG von der Notwendigkeit einer unvermeidbarerweise kasuistischen Auflistung erlaubter und anfechtbarer Vertragsbestimmungen im Rahmen der Rechtsausübung zu überzeugen.

Unter der Nummer IV/233/78 hat die EG einen Entwurf zu einem Reglement

über die Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des EG Vertrages auf Patentlizenzen veröffentlicht.

Der Titel des Reglements ist irreführend, da sich dieses auch mit Know-How-Lizenzen und – am Rande – mit Markenlizenzen befasst.

Mit diesem Reglementsentwurf hat sich die AIPPI Kommission am 2./3. Oktober eingehend auseinandergesetzt.

Das Reglement ist, von der Gesetzgebungstechnik her, kein Meisterwerk.

Die Zuordnung der verschiedenen Formen der Ausübung gewerblicher Schutzrechte ist jedoch materiall im grossen und ganzen weniger unvernünftig ausgefallen, als zu befürchten war.

Es finden sich jedoch vor allem zwei Bestimmungen in diesem Reglementsentwurf, welche mit Recht kritisiert worden sind:

Art. 3 Ziff. 9 verbietet die Verbindung einer Patentlizenz mit einer Markenlizenz für das patentierte Produkt.

Art. 3 Ziff. 10 hindert den Lizenzgeber daran, nach Auflösung des Lizenzvertrages dem Lizenznehmer die Benutzung des gleichzeitig lizenzierten geheimen Know-Hows zu verbieten.

Die Lizenzierung der Marke für ein patentiertes Produkt stellt jedoch eine funktionale Ausübung des Markenrechts dar.

Wenn die Benutzung lizenzierten Know-Hows nach Aufhebung des Lizenzvertrages nicht vertraglich verboten werden kann, so geht de facto der exklusive Geheimnischarakter des Know-Hows mit der einmal erfolgten Lizenzierung verloren, was dem Sinn der vertraglich gebundenen Offenbarung von Know-How widerspricht.

Die Kommission zur Frage 37 hat mit erheblichem Aufwand intensive Studien zur Systemverbesserung betrieben. Es entsteht manchmal jedoch der Eindruck, die zuständigen Behörden würden über das Ergebnis dieser Studien, die gewonnenen Verbesserungsvorschläge, nicht oder nicht rechtzeitig orientiert. Die intensive Arbeit der Kommission zur Frage 37 wäre von geringem Wert, wenn das Arbeitsergebnis die EG Behörden und die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig erreichen würde. In dieser Richtung scheinen noch wesentliche Verbesserungen am doch eher epischen und wenig öffentlichkeitsorientierten Arbeitsrhythmus der AIPPI möglich zu sein.

## 2.2 Frage 56:

### **Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie** (A. HÜNI)

Der Arbeitsausschuss des Münchner Kongresses für die Frage 56 B hat eine Resolution ausgearbeitet, welche vom Exekutivkomitee einstimmig angenommen wurde. Danach wird die WIPO zum erfolgreichen Abschluss des Budapester Vertrags beglückwünscht, und die Landesgruppen werden aufgefordert, ihre Regierungen um die Ratifizierung des Vertrages zu ersuchen.

Die Resolution von München weist auf die Resolution von San Francisco hin, deren Forderungen Eingang in die nationalen Gesetzgebungen finden sollten. Dort wurde u.a. gefordert, dass der hinterlegte Mikroorganismus erst nach Eintritt einer bestimmten Form durchsetzbaren Patentschutzes Dritten zugänglich gemacht werden soll. Um Bedenken gegen diese Forderung zu zerstreuen, unterstützt die Münchner Resolution Bestrebungen, im Zeitraum zwischen einer ersten Veröffentlichung der Anmeldung und dem Eintritt des endgültigen Patentschutzes einem Sachverständigen den Zugang zum hinterlegten Stamm zu gewähren. Dieser ist als Repräsentant der Öffentlichkeit zu betrachten und kann die Angaben der Anmeldung nacharbeiten und nachprüfen. Demgemäss soll die Öffentlichkeit erst nach definitiver Patenterteilung Zugang zum Mikroorganismus haben.

Neu fordert die Münchner Resolution, dass der an Dritte abgegebene Stamm nicht aus dem Geltungsbereich des Schutzes verbracht werden darf, da keine Veranlassung besteht, den Mikroorganismus der Öffentlichkeit patentfreier Länder zur Verfügung zu stellen.

Die neuesten nationalen bzw. supranationalen Regelungen der Offenbarung bei Erfindungen mittels Mikroorganismen sehen vor, dass die Hinterlegung notwendig ist, wenn der Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Dies ist jedoch eine Tat- und Ermessensfrage, die je nach Kenntnis der Umstände am Anmeldetag verschieden beurteilt werden kann. Das Urteil muss revidierbar sein. Daher fordert die Resolution, dass ein Anmelder, welcher im Glauben, sein Mikroorganismus sei der Öffentlichkeit ohne Benützung seiner Hinterlegung nicht zugänglich, diese Hinterlegung in der Anmeldung angibt, durch diese Erklärung nicht unwiderruflich den Bestimmungen über die Behandlung von Erfindungen ausgehend von nicht zugänglichen Mikroorganismen unterworfen sein soll. So sollte die in Regel 28 EPUE aus der Angabe der Hinterlegung konstruierte Unwiderruflichkeit der Freigabe aufgehoben werden.

Da Regel 28 EPUE weitreichende Bedeutung hat und vielen nationalen Regelungen als Vorbild dient, ist es von Interesse, inwieweit die für Ende dieses Jahres vorgesehene Revision der Regel 28 die Resolutionen von San Francisco und München berücksichtigen wird. Der Grossteil der von der AIPPI gewünschten Verbesserungen wird auch von CEFIC und UNICE unterstützt, und es ist zu erwarten, dass weitere Verbände sich anschliessen. Eine Änderung der Regel 28 muss vom Verwaltungsrat der EPO beschlossen werden, sodass es eine Aufgabe der Schweizergruppe sein wird, diesbezüglich rechtzeitig Kontakt mit den zuständigen Stellen des AGE aufzunehmen und den Resolutionen von San Francisco und München Gehör zu verschaffen.

Die Arbeitsgruppe hat in ihrer Sitzung vom 11.1.1978 das Problem des Schutzes für Mikroorganismen per se behandelt. Sie erachtet prinzipiell Mikroorganismen als dem Patentschutz zugänglich, da sie der Technik zugerechnet werden können. Um patentierbar zu sein, müssen Mikroorganismen das Ergebnis einer technisch/mikrobiologischen Tätigkeit sein, welche u.a. in einem Isolierverfahren, einem Mutationsverfahren oder einer Gen-Manipulation liegen kann. Diese, die Einreihung des be-

treffenden Mikroorganismus in die Kategorie der patentfähigen Erfindungen rechtfertigende, technisch/mikrobiologische Tätigkeit ist nicht notwendigerweise diejenige, welche wiederholbar sein muss. Dem Erfordernis der Wiederholbarkeit, welches im Grunde lediglich sicher stellen soll, dass das Resultat der Erfindung von jedermann erhalten werden kann, kann auch dadurch entsprochen werden, dass der erstmals durch eine nichtwiederholbare technisch-biologische Tätigkeit erhaltene Mikroorganismus hinterlegt und ausgehend von dieser Hinterlegung von jedermann durch Reproduktion hergestellt werden kann.

Die im EPUe (Art. 53) und im PatG (Art. 1a) leider vorhandene Einschränkung, wonach Mikroorganismen nur insoweit schützbar sind, als sie ein Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens sind, ist nach Ansicht der Arbeitsgruppe so auszulegen, dass der mikrobiologisch gewonnene Mikroorganismus nur insoweit nicht geschützt ist, als er nach einem andern als einem mikrobiologischen Verfahren hergestellt wurde. Ansprüche für Mikroorganismen sollten daher nicht in verfahrensabhängiger Form abgefasst werden müssen. Die Ausdehnung des aus ihnen fließenden Schutzes auf den Mikroorganismus, soweit er nicht auf mikrobiologischem Wege erhalten worden ist, ist schon von Gesetzes wegen ausgeschlossen. Allenfalls könnte der Anspruch durch den Zusatz "sofern nach einem mikrobiologischen Verfahren erhalten" eingeschränkt werden.

Die Arbeitsgruppe wird zu diesem Problem des Schutzes von Mikroorganismen per se, wie auch zu der Frage der patentrechtlichen Neuheit von aus der Natur isolierten Mikroorganismen und der möglichen Erschöpfung eines Patentschutzes von Mikroorganismen, sofern der Verletzer vom hinterlegten Mikroorganismus ausgeht, abschliessende Dokumente erarbeiten. Ferner wird sie noch die Frage des Schutzes umfanges von mikrobiologischen Patenten je nach der im Anspruch enthaltenen Definition behandeln.

### **2.3 Question 57:**

#### **Protection des programmes d'ordinateurs**

(G.E. KIRKER)

Au Congrès de l'AIPPI à Munich, en mai 1978, la Commission d'étude de la Question 57 s'est réunie pour faire le point de la situation.

Il a été constaté que l'OMPI a publié en mars 1978 un document intitulé "Dispositions types sur la protection du logiciel", qui avait été adopté par le Groupe consultatif de l'OMPI, en juin 1977. Ce texte devrait servir de base pour la préparation de lois nationales sur la protection du logiciel.

Entre-temps, on a pu observer que l'évolution de la jurisprudence (en particulier aux USA) est défavorable à la protection du "Software" par les brevets d'invention. Il est donc raisonnable d'appuyer les efforts de l'OMPI en cette matière.

La Commission a conclu:

1. en recommandant aux Groupes nationaux de l'AIPPI d'attirer l'attention de leurs Gouvernements respectifs sur l'opportunité de légiférer en vue de la protection du logiciel, et de recommander qu'à cet effet l'étude de l'OMPI soit prise comme base;

2. en proposant que la question 57 reste à l'ordre du jour, principalement en vue de déterminer s'il est désirable d'envisager une Convention internationale spéciale et, dans l'affirmative, d'en étudier ultérieurement les modalités.

Une résolution dans ce sens a été adoptée par l'Assemblée.

#### **2.4 Question 62:**

#### **Protection internationale des indications de provenance et appellations d'origine (M. HOOL)**

La résolution adoptée par le Congrès de l'AIPPI dans ce domaine porte sur trois points.

1. La résolution rappelle les travaux entrepris par l'OMPI en vue de la conclusion d'un traité multilatéral sur la protection des indications géographiques. Le voeu a été exprimé que ces travaux, qui ont été momentanément suspendus, soient repris le plus rapidement possible.

2. La Commission de travail a été priée d'établir un questionnaire à l'intention des groupes nationaux dans la perspective d'un rapport qui sera établi pour le Conseil des présidents ou le Comité exécutif de Toronto. Les groupes nationaux seront invités à se prononcer sur les questions suivantes:

- a) le projet de traité multilatéral élaboré par l'OMPI
- b) la protection des indications géographiques par le moyen des marques collectives ou des marques de certification (il s'agit d'une question qui a été soulevée plus particulièrement par les pays anglo-saxons)
- c) la conception générale de l'AIPPI sur la protection des indications géographiques notamment vis-à-vis des marques, des noms commerciaux et des indications génériques.

3. Le Congrès a pris position sur les propositions formulées par la Commission de travail touchant les modifications qu'il est prévu d'apporter à la Convention d'Union de Paris dans le domaine des indications géographiques. Des propositions ont en effet été formulées dans le cadre du Comité préparatoire intergouvernemental en vue de contribuer à résoudre la question extrêmement complexe que soulève le conflit entre les marques et les indications géographiques.

Les propositions qui ont été examinées par le Comité préparatoire intergouvernemental sont les suivantes:

- modification de l'article 10 bis dans le sens suivant:

“3) Notamment devront être interdits:

...

3. les indications, *y compris les marques de fabrique ou de commerce et les marques de service*, ou les allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, *l'origine géographique*, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises *ou des services*.”

- introduction d'un nouvel article 7 ter dont le texte serait le suivant:

“Chaque Etat contractant refusera, du moins à partir de la date dès laquelle il est lié par le présent Acte, l'enregistrement, en tant que nouvelle marque, de tout nom géographique notoirement connu en tant que tel dans cet Etat lorsqu'un tel nom, qu'il soit utilisé comme une marque ou comme un élément d'une marque, induirait le public en erreur quant à l'origine des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé.”

Ce texte fait allusion uniquement aux indications géographiques “notoirement connues” ce qui est très restrictif. Par ailleurs, il ouvre la porte à une tolérance complète en faveur des situations acquises, ce qui est également difficilement admissible.

L'AIPPI, après les délibérations de Munich, a pris la position suivante:

- elle approuve le projet de modification de l'art. 10 bis
- en ce qui concerne l'art. 7 ter, elle propose un nouveau texte dont la teneur est la suivante:

“Chaque pays de l'Union s'engage à refuser ou invalider une marque qui est de nature à induire le public en erreur sur l'origine géographique des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé ou a été effectué.

Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage et du caractère distinctif que la marque a acquis sur la base de cet usage.”

Par cette proposition, on ne limite plus la protection aux indications géographiques notoires. D'autre part on ne protège plus les situations acquises si elles sont de nature à tromper le public. En revanche il est possible de tenir compte des cas dans lesquels la marque a par exemple acquis une “secondary meaning” et mérite à ce titre une protection.

L'AIPPI a encore précisé que si la proposition de modification de l'article 10 bis n'était pas retenue, il conviendrait de compléter alors le texte du nouvel article 7 ter de manière qu'il ne soit pas seulement possible de refuser ou invalider une marque mais également de s'opposer à l'usage d'une marque susceptible d'induire le public en erreur.

Ces conclusions devraient maintenant servir de ligne de conduite à l'AIPPI dans la suite des travaux relatifs à la révision de la Convention de Paris.

Lors de la prochaine réunion du Comité préparatoire intergouvernemental (qui siégera à Genève du 28 novembre au 6 décembre 1978), on assistera probablement à une opposition entre les pays en voie de développement qui réclament une protection très stricte des indications géographiques et d'autres pays qui sont partisans d'une solution beaucoup plus souple, tenant largement compte des situations acquises. Entre ces deux positions, les pays européens s'efforceront de défendre une conception moyenne tendant à rallier les points de vue autour d'une protection suffisamment efficace des indications géographiques.

En ce qui concerne le Groupe suisse, sa mission va consister à se prononcer sur les trois points mentionnés dans le questionnaire dont il a été fait mention ci-dessus et notamment, comme question la plus urgente, sur les propositions de modification de la Convention d'Union de Paris touchant le conflit entre marques et indications géographiques.

Le Groupe suisse devra également se pencher sur les questions intéressant plus particulièrement notre pays, notamment sur l'extension du réseau de traités bilatéraux que la Suisse a commencé à conclure en matière de protection des indications géographiques.

Etant donné le regain d'actualité de la question 62, nous avons proposé la constitution d'un groupe de travail au sein du Groupe suisse de l'AIPPI d'entente avec le Président. Plusieurs personnes se sont d'ores et déjà déclarées d'accord de participer à ce groupe de travail. Les autres intéressés éventuels sont cordialement invités à s'annoncer.

## 2.5 Frage 67:

### **Revision der Pariser Verbandsübereinkunft**

(P. BRÜGGER)

Der Bericht über den Stand der Revision der PVU kann diesmal lakonisch ausfallen, und neue Anträge für die von der Schweizer Gruppe vertretene Politik dürfen ausbleiben, da am Kongress der AIPPI von München die Generallinie im Einklang mit unserer Auffassung festgelegt worden ist. Seit unserer letzten GV haben sich nämlich im wesentlichen nur bei zwei Revisionsthemen beachtenswerte Entwicklungen eingestellt. Es ist einmal die Frage der Fassung des Erfinderscheins in der Konvention, zum zweiten das Problem der Konkurrenz zwischen Marke und geographischer Herkunftsbezeichnung.

### *1. Erfinderschein*

Die Gruppe B (westliche Industrieländer) hat in der Zwischenzeit einen Vorschlag für die Erfassung des Erfinderscheins in Art. 1 erarbeitet. Er ermöglicht den Mitgliedstaaten, für Erfindungen ein Schutzsystem mit Patenten und Erfinderscheinen zu wählen, das es erlaubt, den eigenen Staatsangehörigen für bestimmte Erfindungskategorien nur Erfinderscheine zu gewähren. Andererseits werden sie verpflichtet, den Angehörigen eines anderen Staates, der für seine Erfindung dort Patentschutz erlangt hat, ebenfalls ein Patent und nicht bloss einen Erfinderschein zu geben. Im weiteren zwingt der Vorschlag auch zu einer materiell rechtlichen Angleichung der beiden Schutztitel, insbesondere auch bezüglich der Schutzfrist. Dieser Lösungsvorschlag, der in seinem Kern auf die Initiative der schweizerischen Regierungsdelegation zurück geht, fand am Kongress in München mit einer sehr grossen Mehrheit die Unterstützung der AIPPI. Die an der dritten Session der Regierungsexperten (19. bis 23. Juni 1978) von der Gruppe D (Sozialistische Staaten) zum Ausdruck gebrachte Ablehnung dieses Vorschlags richtet sich im wesentlichen gegen die Verpflichtung, keine Erfindungskategorie für Inländer und Ausländer absolut vom Patentschutz ausschliessen zu können. Der Generaldirektor der OMPI wurde in der Folge beauftragt, nach einem Kompromiss zwischen den Vorschlägen der Gruppe B und der Gruppe D zu suchen.

### *2. Konflikt Marke – geographische Herkunftsbezeichnung*

An der kommenden Novembersession der Regierungsexperten steht ein neuer Art. 10quater zur Diskussion, die die Bekämpfung der Irreführung des Publikums durch geographische Bezeichnungen zum Gegenstand hat. Am Kongress in München ist es gelungen, eine allgemein unterstützte Formulierung zu finden, nach welcher ein Vertragsstaat verpflichtet ist, die Eintragung einer geographischen Bezeichnung als Marke zu verweigern oder für ungültig zu erklären, wenn diese geeignet ist, das Publikum über die Herkunft des Erzeugnisses oder zur Dienstleistung irrezuführen. Bei der Beurteilung der Irreführungsmöglichkeit sind alle Umstände zu berücksichtigen, insbesondere die Gebrauchsdauer und der Unterscheidungscharakter, den die Marke aufgrund des Gebrauchs erworben hat. Mit dieser Bestimmung soll aber den Staaten nicht verunmöglicht werden, mit einer geographischen Bezeichnung identische Marken zuzulassen, wenn das entsprechende Publikum die Marke nicht als geographische Herkunftsangabe versteht. Es ist zu hoffen, dass auch die Entwicklungsländer einer Lösung der Problematik, die auf der Linie des Vorschlags der AIPPI liegt, zustimmen werden. Was die Revisionspunkte der Vorzugsbehandlung ohne Reziprozität der Entwicklungsländer bezüglich der Dauer der Prioritätsfrist und der Gebühren (Art. 2), Art. 5A (Benutzungszwang, Zwangs- und gesetzliche Lizenzen), die Aufhebung von Art. 5quater (Regelung der Einfuhr von Erzeugnissen bei Schutz der Herstellungsverfahren im Einfuhrland) betrifft, wurde an der letzten Session der Regierungsexperten beschlossen, die Kontroversen über diese Fragen an der diplomatischen Konferenz auszutragen. An der Novembersession der Regierungsexperten

wird für die Frage der Änderung der Fristbestimmung von Art. 5 C Abs. 1 (Löschung der Marke wegen mangelnder Ausübung) und das Problem der Unabhängigkeit der Marke weiter behandelt werden.

Die AIPPI hat in München bestätigt, dass sie eine Änderung des gegenwärtigen Textes für die Fristbestimmung ablehnt und an der Unabhängigkeit der Marken nach dem geltenden Prinzip von Art. 6 festhält.

## 2.6 Frage 68:

### **Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke**

(R. STORKEBAUM)

Dr. Storkebaum berichtete, dass die Arbeitsgruppe für Frage 68 am 8. April 1978, also unmittelbar vor dem Münchner Kongress, in Basel eine weitere Arbeitssitzung abgehalten habe. Die gründliche Vorarbeit in der Landesgruppe habe dazu geführt, dass die Frage im Plenum in München rasch und ganz im Sinne unserer Auffassung behandelt werden konnte. Dafür gebühre der Arbeitsgruppe Anerkennung und besonderer Dank.

Die internationale Arbeitsgruppe für Frage 68 arbeitete am 13.5. auf ihrer Sitzung in München eine Resolution aus, die am folgenden Tag vom Präsidentenrat wörtlich gutgeheissen, jedoch in zwei Punkten ergänzt wurde.

Diese endgültige Fassung wurde dann dem Plenum des XXX. AIPPI-Kongresses vorgelegt und erläutert. Da die Resolution im vollen Wortlaut im nächsten Annuaire veröffentlicht wird, gab Dr. Storkebaum mündlich lediglich die folgenden Hinweise:

Die Resolution stellt zunächst die Bedeutung der Marke und ihre normativen und wirtschaftlichen Funktionen dar und postuliert, dass die Marke in Wesen und Wirkung nicht eingeschränkt werden darf. Sie stellt ausdrücklich klar, dass auch die AIPPI jeden Missbrauch der Marke missbilligt. Sie bringt anschliessend zum Ausdruck, dass die AIPPI den im Jahre 1977 von der UNCTAD vorgetragenen zentralen Angriff gegen das Markenrecht als solches verurteilt und führt die folgenden neun Fälle auf, in denen es sich um Tatbestände der Markenerosion handelt:

1. Die willkürliche Einschränkung des Schutzes einer Marke;
2. Die Zwangslizenz an der Marke;
3. Das Verbot der Markenerneuerung;
4. Die Verpflichtung, eine ausländische Marke von Anfang an auf einen inländischen Hersteller der betreffenden Waren zu übertragen;
5. Die Verpflichtung, eine Marke nach Ablauf einer bestimmten Anzahl von Jahren des lizenzierten Gebrauchs auf den Lizenznehmer zu übertragen;
6. Das Verbot, eine ausländische Marke zu lizenzieren, es sei denn, dass sie ausschliesslich für Exportzwecke verwendet wird;
7. Die Auflage, an Stelle einer ausländischen Marke oder gemeinsam mit ihr eine inländische Marke zu verwenden;

8. Das Verbot der Verwendung von Marken für bestimmte Erzeugnisse (z.B. Pharmazeutika, Saatgut);
9. Die Verpflichtung zum Gebrauch einer Gattungsbezeichnung, die der Marke in hervorgehobener Form hinzugefügt werden muss.

Die Resolution endet mit einem dringenden Appell an die Regierungen aller Länder, “von allen Massnahmen Abstand zu nehmen, die das Wesen des Markenrechts beeinträchtigen können” und empfiehlt, dem Verbraucher deutlich zu machen, dass die Markenerosion “sowohl dem internationalen Handel, als auch dem Schutz der Verbraucher gegen täuschende Praktiken abträglich” sei.

Dr. Storkebaum weist am Rande darauf hin, dass die Resolution von etwa 600 anwesenden Delegierten einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen worden sei. Damit könne Frage 68 im wesentlichen als “beantwortet”, also als abgeschlossen betrachtet werden. Abgesehen davon, dass von einigen Landesgruppen (insbesondere DDR) die weitere Behandlung einiger Unterfragen dieses Bereichs gewünscht wird, bliebe ernsthaft zu überlegen, an welchen Stellen und mit welchen Mitteln die Postulate der Resolution zu Frage 68 realisiert werden sollten, m.a.W.,

was die AIPPI zur Rückgängigmachung und zur Verhinderung fortschreitender Markenerosion konkret und praktisch unternehmen könne.

Andernfalls bliebe die einmütige Stellungnahme der AIPPI zu dieser wesentlichen Frage eine Stilübung.

## 2.7 Question 69:

### **Sufficient description of the invention**

(B.A. YORKE)

The Swiss Group, composed of Messrs. Brühwiler, Hohl, Huttner, Léger, Stamm, Streitzig, Wavre and Yorke, believed that we should seek to achieve recognition of the following main points:

- 1) Any proposals made should at least not be inconsistent with the European Patent Convention and the regulations thereunder.
- 2) Any requirement for disclosure of the “best mode” in a patent application should no longer be maintained.
- 3) An Examiner should not be able to allege that there are insufficient examples, etc. to support the scope of the claims unless he can provide concrete reasons to the effect that the invention is not operable in particular areas of the claim. Should the Examiner make a proper allegation as above, the applicant should have the opportunity to supply further examples, etc. Furthermore, such further examples should be included in the specification and published as part of it (so as not to form a “half-hidden” state of the art), but the patentee should not seek to derive rights from such added material.

- 4) The judgement of both inventive merit and operability of an invention should involve the same man (or men) skilled in the art with the same level of knowledge, namely a man of practice, knowing what belongs to the customary state of knowledge in the particular area at the particular date. A team of such men might be appropriate in the case of a complex invention.
- 5) Convention priority should be awarded if the object of the claims can be derived from the total content of the first application for the invention.

I am pleased to report that as a result of the Report of the Working Committee the Drafting Committee drafted a resolution which, inter alia, substantially met the points above made by the Swiss Group. Thus, the Drafting Committee, inter alia, said that

The best mode should not need to be disclosed in a patent application, nor should the application contain details of know-how.

Furthermore, for supporting a priority claim, it is only necessary for the relevant claim to read on the priority document and the local criteria of sufficiency in a particular country cannot be imposed on applicants from other countries. Finally, the new European practice with regard to adding further examples, which was not available when the Swiss Group made the Report, was adopted.

The Working Committee of which I was Chairman was more or less unanimous on the main points discussed above. There was some discussion with the Argentine representatives over the position regarding the adding of examples and the Polish Group also wished that patent specifications should contain indications of the effects of the invention on the environment. The dropping of the best mode requirement was agreed to despite the presence of Working Committee members from countries having this requirement. Unfortunately, however, no member from the United States took part in the Working Committee and, as was to be expected, a U.S. member argued against this in the Plenary Session where the Working Committee's Report was presented. The matter of sufficiency of the priority documents to meet U.S. standards if priority is to be claimed in the United States was also raised.

I have confined this brief Report only to what seem to me to be the more important matters and I trust it has been of some interest to members. It would seem that we can be pleased with the progress which is being made on Question 69.

## 2.8 Frage 70:

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

(A. DEGEN)

Die Beratung der Frage 70 war bekanntlich eines der Traktanden des AIPPI-Kongresses in München dieses Jahr. Als Unterlage für die Diskussion dienten die

Empfehlungen, die die betreffende Arbeitsgruppe gestützt auf die verschiedenen Länderberichte und auf eine Zusammenfassung dieser Rapporte ausgearbeitet hatte.

Aus diesem zusammenfassenden Bericht der Arbeitsgruppe für die Frage 70 geht hervor, dass grundsätzlich die Richtigkeit des Benutzungszwanges praktisch überall anerkannt wird, dass aber die Art und Weise der Benutzung, die für die Aufrechterhaltung der Markenrechte gefordert wird, und die Sanktionen von Land zu Land verschieden sind. Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten schlug die Arbeitsgruppe vor, dass die Aufrechterhaltung des Markenrechtes von einer Benutzung der Marke abhängig sein müsse, dass aber die Erneuerung einer Marke nicht vom Nachweis einer Benutzung dieser Marke abhängig zu machen sei.

Im Übrigen lauteten die Empfehlungen der Arbeitsgruppe zur Frage 70 im einzelnen wie folgt:

*1. Art und Weise und Form des erforderlichen Gebrauchs:*

Die Marke muss nicht unbedingt auf dem Produkt oder auf der Verpackung angebracht sein; jeder andere Gebrauch, der in der Vorstellung des Publikums eine Verbindung zwischen dem benutzten Zeichen und der Ware oder Dienstleistung entstehen lässt, genügt.

Die Benutzung muss öffentlich sein. Werbung kann unter Umständen genügen, wenn das Produkt in naher Zukunft in den Handel kommt.

Die Benutzung muss ernsthaft sein und nicht fiktiv oder symbolisch.

*2. Zu den Waren oder Dienstleistungen, für die der Gebrauch erfolgen muss:*

Das Markenrecht wird zunächst grundsätzlich aufrechterhalten für diejenige Ware, für die die Marke benutzt wird, daneben aber genügt die Benutzung für eine ähnliche Ware, selbst wenn diese im Warenverzeichnis der Marke nicht figuriert.

Empfohlen wird aber, das Studium des Begriffes der Ähnlichkeit der Waren fortzusetzen, wobei auch der Aspekt der Verletzung mitberücksichtigt werden soll.

3. Auch der Gebrauch der Marke in leicht abgeänderter Form soll anerkannt werden, wenn durch die abweichenden Elemente ihr unterscheidender Charakter nicht geändert wird.

4. Eine Marke soll nicht nur durch den Inhaber benutzt werden können, sondern auch durch einen vom Inhaber dazu ermächtigten Dritten. Die Aufrechterhaltung der Marke, also die Gültigkeit der Lizenz soll allerdings nur anerkannt werden, wenn klar ist, dass der Dritte die Marke des Inhabers benutzt und nicht eine eigene.

Die Frage der Kontrolle der Benutzung der Marke durch den Inhaber soll im übrigen eingehender untersucht werden.

### 5. *Ort des Gebrauchs*

Eine Marke muss grundsätzlich in dem Lande benutzt werden, wo sie eingetragen ist.

Allerdings soll die Frage weiter geprüft werden, ob unter Umständen in Sonderfällen die umfangreiche Benutzung einer Marke in einem oder mehreren Ländern auch Berücksichtigung finden soll zur Aufrechterhaltung in einem Land, wo die Benutzung nicht stattfindet, aber eine Ingebrauchnahme ernsthaft beabsichtigt ist.

### 6. *Gebrauchsfrist*

Grundsätzlich ist man sich über die Frist von 5 Jahren einig. Diese Frist soll mit der Eintragung der Marke beginnen, beziehungsweise der Verfallsklage oder einer Abmahnung vor der Verfallsklage vorangehen. Der Verfall soll aber nicht automatisch nach 5 Jahren erfolgen.

7. Wie auch bereits in der Pariser Verbandsübereinkunft festgehalten ist, soll der Markeninhaber die Möglichkeit haben, Sanktionen zu entgehen, wenn der Nichtgebrauch gerechtfertigt werden kann. Rechtfertigungsgründe sind beispielsweise Einfuhren, Vertriebsverbote, Mangel an Rohstoffen, also Umstände, die nicht auf Verschulden oder Nachlässigkeit des Markeninhabers beruhen.
8. Die Sanktion für die Nichtbenutzung ist der Verfall der Marke, der allerdings nur auf Antrag eines Dritten erklärt werden soll.  
Die Beweislast für die Benutzung soll grundsätzlich dem Markeninhaber obliegen; es sind aber Massnahmen vorzusehen, um missbräuchliche Klagen zu verhindern.
9. Eine verfallene Marke soll sogleich durch den Inhaber oder durch einen Dritten neu hinterlegt oder benutzt werden können.

Der Bericht der Arbeitsgruppe zur Frage 70 schliesst mit der Empfehlung, betreffend der notorischen und berühmten Marke die Zweckmässigkeit zu prüfen, an der allgemeinen Voraussetzung der Benutzung gewisse Abstriche vorzusehen.

Das Studium soll sich auch auf Defensivzeichen erstrecken.

Der Kongress und der geschäftsführende Ausschuss in München haben dem Bericht der Arbeitsgruppe grundsätzlich zugestimmt. Die 4 Zusatzfragen, nämlich

- Begriff der Waregleichartigkeit
- Kontrolle bei Gebrauch durch einen Lizenznehmer
- Möglichkeit der Berücksichtigung des Gebrauches in einem oder mehreren Ländern für die Aufrechterhaltung der Marke in einem Land, in dem die Benutzung noch nicht stattfindet und
- Möglichkeit der Herabsetzung der Anforderungen für notorische oder berühmte Marken

sollen deshalb von den Landesgruppen noch geprüft werden. Der geschäftsführende

Ausschuss wird anlässlich seiner Tagung im September 1979 sich dann mit dieser Frage gestützt auf die Rapporte der Landesgruppen befassen.

### 3. Totalrevision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken

(A. BRINER)

Die Gemischte Kommission der Schweizergruppe und des Verbandes schweizerischer Patentanwälte hat die Frage geprüft, inwiefern sie empfehlen kann, in der für die Zukunft vorgesehenen Revision des Markenschutzgesetzes Bestimmungen aufzunehmen, welche eine Annäherung an die vorgeschlagenen Regeln für die Gemeinschaftsmarke zur Folge hätten. Dies führte zu einer Überprüfung der materiellen Bestimmungen des Vorentwurfs von 1968 und der entsprechenden Stellungnahmen der beiden Organisationen aus dem Jahre 1969. Immer mehr zeigte sich im Verlaufe der verschiedenen Sitzungen die Notwendigkeit, auch die Bestimmungen über das Anmeldeverfahren und über den Rechtsschutz neu zu überdenken, denn es besteht zweifellos eine weitgehende gegenseitige Abhängigkeit, was eine entsprechende gegenseitige Abstimmung erfordert.

Nach der Aufnahme der Kommissionsarbeit schlug der Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins vor, sich an der Gemischten Kommission ebenfalls zu beteiligen. Er war der Meinung, dass die Industriekreise in der Kommission repräsentativ vertreten seien, sodass die Bildung einer eigenen Arbeitsgruppe unnötig sei. Wir haben dem Wunsche des Vororts gerne entsprochen.

Der Schlussbericht der Kommission, der von allen drei Organisationen genehmigt wurde, konnte am 14. Juli 1978 als gemeinsame Eingabe dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingereicht werden. Die Eingabe wird in den "Schweizerischen Mitteilungen" abgedruckt werden, sodass ich mich auf einen allgemein gehaltenen Bericht beschränken kann.

Ein erstes Anliegen war – wie gesagt – das Bestreben nach einer Angleichung an die vorgeschlagenen *materiellen Regeln* für die Gemeinschaftsmarke. Eine solche konnte in vielen Punkten empfohlen werden, und das trifft namentlich zu für die Herkunftsfunktion der Marke, für die Umschreibung der markenunfähigen Zeichen, für die Entstehung des Markenrechts durch Eintragung, für den Gebrauchszwang und für den Inhalt des Markenrechts. Abweichungen wurden vor allem vorgeschlagen im Zusammenhang mit dem territorialen Bereich des Schutzes (der keine Beschränkungen erfahren soll) und mit dem Schutz wohlverworbener früherer Rechte (der voll gewährleistet bleiben soll). Die *Kollektivmarke* soll nach der Auffassung der Kommission nicht nur auf den vom Inhaber kontrollierten gemeinsamen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen beruhen, sondern sie soll auch die Zeichen für ideelle Zwecke erfassen, welche immer mehr an Bedeutung gewinnen, aber nach heutigem Recht kaum vor Missbrauch geschützt sind.

Was die Hinterlegungsbestimmungen betrifft, hat die Kommission sich vor allem mit dem Widerspruchsverfahren beschäftigt und in wesentlichen Punkten eine Angleichung an die entsprechenden Vorschläge für die Gemeinschaftsmarke empfohlen.

Der *Rechtsschutz* der Marke gab nur in Einzelfragen Anlass zu einer Äusserung. Eine wichtige Neuerung gegenüber dem heutigen Recht bestünde in der Einführung der Unanfechtbarkeit der Marke. Sie institutionalisiert im Prinzip die Verwirkung der Verletzungsklage, und dies weist unmittelbar auf die zu meisternden Schwierigkeiten hin: wenn auch die Verwirkung an sich ein unbestrittenes Prinzip ist, liegen die Verhältnisse im Einzelfall so weit auseinander, dass es fast als unmöglich erscheint, ein System zu finden, welches einfach zu handhaben ist und zugleich ausgleichend wirkt, d.h. im Anwendungsfall als gerecht empfunden wird. Die Kommission war der Auffassung, dass die Nachteile des Instituts der Unanfechtbarkeit grösser als ihre Vorteile sind. Wenn man es schon einführen wollte, müssten sehr strenge Bedingungen gesetzt werden. Vorzuziehen wäre aber die Beibehaltung der heutigen Verwirkungspraxis.

Die Arbeit der Kommission gab die willkommene Gelegenheit, mit einigem zeitlichem Abstand den Vorentwurf des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum aus dem Jahre 1968 und die Eingaben des Vororts, der Schweizergruppe und der Patentanwälte aus dem Jahre 1969 erneut durchzusehen. Der allgemeine Eindruck war der, dass das Amt seinerzeit ein sehr modernes Markenrecht angeregt hat, welches den Vergleich mit dem vorgeschlagenen Gemeinschaftsrecht gut aushält. Die in der Kommission vertretenen Kreise würden sich freuen, wenn die Revision des Markenschutzgesetzes im angebahnten Sinne seinen Fortgang nehmen könnte.

Vorort des schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins  
Schweizergruppe der internationalen Vereinigung für  
gewerblichen Rechtsschutz  
Verband schweizerischer Patentanwälte

Zürich/Basel, den 14. Juli 1978

An das  
Eidgenössische Amt  
für geistiges Eigentum  
3003 Bern

*Totalrevision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken*

Sehr geehrter Herr Direktor

Veranlasst durch den von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten ersten Entwurf einer Richtlinie für die Verwirklichung der Gemeinschaftsmarke haben die unterzeichneten Organisationen eine gemischte Kommission mit der Überprüfung des Vorentwurfes Ihres Amtes für ein neues schweizerisches Markengesetz von 1968 im Lichte des Projektes der EG beauftragt. Diese gemischte Kommission orientierte ihre Arbeiten an den Ihnen 1969 eingereichten Stellungnahmen und war bestrebt, soweit zweckmässig, Vorschläge für eine weitgehende Annäherung des schweizerischen Markenrechts an das Gemeinschaftsmarkenrecht zu erreichen.

Eine solche weitgehende Annäherung an die kommende Gemeinschaftsmarke scheint uns geboten, wenn die Beitrittsmöglichkeiten der Schweiz zu einem System der Gemeinschaftsmarke angesichts der durch den Freihandelsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1972 geschaffenen engen wirtschaftlichen Beziehungen und der Schaffung eines praktisch gesamten westeuropäischen Marktes gewahrt bleiben sollen. Die Annäherung der materiellen Bestimmungen des Markenrechts wäre für einen solchen Beitritt zweifellos eine wesentliche Voraussetzung. Aber selbst wenn man von einem allfälligen Beitritt der Schweiz zum System der Gemeinschaftsmarke absieht, scheint es im Hinblick auf die stets fortschreitende Entwicklung der europäischen Wirtschaftsbeziehungen wichtig, das schweizerische Markenrecht der Gemeinschaftsmarke anzugleichen, um unnötige Diskrepanzen zu vermeiden. Die Vereinheitlichung des materiellen Markenrechts entspricht einem Bedürfnis der interessierten schweizerischen und ausländischen Wirtschaftskreise und im Zweifel sollte man anlässlich der kommenden Totalrevision des Markenrechts Abweichungen vom Recht der Gemeinschaftsmarke nur dann vorsehen, wenn hiefür wirklich triftige Gründe vorliegen.

Wir haben bei dieser Gelegenheit auch zu den Bestimmungen des VE-1968, welche sich mit dem Anmeldeverfahren und dem Rechtsschutz beschäftigen, erneut Stellung genommen, soweit die auf europäischem Raum erfolgte Diskussion über wesentliche Elemente des Markenschutzes und die Fortentwicklung des Rechts uns dazu Veranlassung gab.

Wir hoffen, auf diese Weise zu Ihren Arbeiten an der Totalrevision des Markenschutzgesetzes, welche für unsere Sektionen und Mitglieder von grosser Bedeutung sind, einen nützlichen Beitrag zu liefern.

Die nachstehenden Bemerkungen beziehen sich, wie schon unsere Stellungnahme vom Jahre 1969, auf die Artikel des VE-1968 des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum für ein neues Bundesgesetz betreffend den Schutz der Marken. Dieser Vorentwurf wird im folgenden mit "VE-1968" bezeichnet. Soweit auf den Vorentwurf für eine Gemeinschaftsmarke hingewiesen wird, ist die Fassung von 1977 gemeint.

#### *Art. 1 – Begriff der Marke*

Der VE-1968 basiert auf der Kennzeichnungsfunktion der Marke. Wir haben uns bereits anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens für die Beibehaltung der *Herkunftsfunktion* ausgesprochen und dies entspricht auch unserer heutigen Auffassung. Andere Funktionen können im Einzelfall eine unter Umständen wesentliche Rolle spielen, jedoch soll in jedem Falle die Marke auch die Herkunft der Ware oder Dienstleistung kennzeichnen. Auch der Vorentwurf für die Gemeinschaftsmarke geht von der Herkunftsfunktion aus, womit die Grundlage für die Harmonisierung gegeben ist.

Zur *Form der Marke* kann festgestellt werden, dass materiell Übereinstimmung zwischen den beiden Vorentwürfen besteht. Die redaktionelle Fassung des Art. 1 in der Eingabe des Vororts und der Schweizergruppe halten wir auch heute für die am Besten geeignete.

#### *Art. 2 – Markenunfähige Zeichen*

Die *absoluten Eintragungshindernisse* stimmen materiell in beiden Vorentwürfen überein. Wir halten jedoch die redaktionelle Fassung des VE-1968 (lit. d in der Fassung des Vororts und der Schweizergruppe) für geeigneter.

Was die *relativen Eintragungshindernisse* betrifft, stimmen wir der im VE-1968 verwirklichten Auffassung zu, wonach ältere Drittzeichenrechte keinen Nichtigkeitsgrund darstellen dürfen. Materiell stimmt dies mit dem Vorentwurf für die Gemeinschaftsmarke überein (Art. 12 in Verbindung mit Art. 80). Drittzeichen sollen indessen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke berücksichtigt werden und es wird demgemäss am Vorschlag des Vororts und der Schweizergruppe für die Neufassung des Art. 12, Absatz 2 VE-1968 festgehalten. Eine Harmonisierung mit der Gemeinschaftsmarke ist in diesem Punkte nicht möglich, weil die nationalen Gerichte für Verletzungsklagen zuständig sind; es kann indessen festgestellt werden, dass der vorliegende Vorschlag der Praxis wohl der meisten Länder der EWG entspricht.

### *Art. 3 und 4 – Entstehung des Markenrechts*

Der VE-1968 sieht die *konstitutive Wirkung* der Markeneintragung vor; dieser Regelung haben wir anlässlich der Vernehmlassung zugestimmt. Es besteht hierin Übereinstimmung mit der Gemeinschaftsmarke (Art. 10, dessen Streichung im VE-1977 rückgängig gemacht werden sollte).

Redaktionell könnte in Art. 3 VE-1968 festgehalten werden, dass der Schutz der Marke mit dem *Zeitpunkt der Eintragung* eintritt. Auch könnte der Ausdruck “erster Hinterleger” in Art. 4 redaktionell in Art. 12, Absatz 1 des VE für die Gemeinschaftsmarke angeglichen werden, damit eine Auslegung vermieden wird, welche die Einrede des älteren Drittzeichens ermöglichen könnte.

### *Art. 9 – Notorische Marke*

Auch hier besteht zwischen den beiden Vorentwürfen materielle Übereinstimmung. Es muss jedoch im VE-1968 deutlich gemacht werden, dass die notorischen Marken den Marken von älterem Zeitrang gleichgestellt werden; der Textvorschlag des Vororts und der Schweizergruppe stellt denn auch den Zeitpunkt der Erlangung der Notorität dem Zeitpunkt der Hinterlegung einer älteren Marke gleich.

### *Art. 10 – Eintragungsdauer*

Beiden Vorentwürfen ist die 10-jährige Eintragungsdauer gemeinsam.

### *Art. 11 – Gebrauchszwang*

Es besteht ein schwerwiegender Unterschied zwischen den beiden Vorentwürfen. Nach dem Text des VE-1968 *verfällt* die Marke durch Nichtbenutzung, während sie nach dem VE für die Gemeinschaftsmarke durch Neubenutzung *wieder aufleben* kann. Unsere Eingaben in der Vernehmlassung befürworten eine Regelung, die materiell dem Vorschlag für die Gemeinschaftsmarke entspricht; wir bestätigen unsere diesbezüglichen Anträge.

Offen ist die Frage der *Teilnichtigkeit* bei Verwendung der Marke nur für einen Teil der beanspruchten Ware geblieben. Wir befürworten hier eine Angleichung an die Gemeinschaftsmarke (Art. 109, Absatz 2) beispielsweise mit folgender Neufassung des Absatzes 1:

“Die Marke kann im Register für jene Waren- oder Dienstleistungskategorien gelöscht werden, für welche sie der Inhaber oder der von ihm Ermächtigte ohne wichtige Gründe während fünf aufeinanderfolgenden Jahren vor Klageanhebung in der Schweiz oder für Exporte nicht ernsthaft gebraucht hat.”

### *Art. 12 – Inhalt des Markenrechts*

In beiden Vorentwürfen wird das ausschliessliche *Recht zur Kennzeichnung* von Waren oder Dienstleistungen positiv festgelegt. Der Vorentwurf für die Gemeinschafts-

marke behält indessen entgegenstehende andere Rechte vor (Art. 116, Absatz 1, lit.c) wie auch die redliche Benutzung hinweisender Angaben durch Dritte (Art. 15).

Den ersten dieser Vorbehalte könnte man in Übereinstimmung mit den Vorschlägen der Schweizergruppe zu Art. 12, Absatz 1 VE-1968 ebenfalls aufnehmen. Es fragt sich allerdings, ob nicht Art. 15 VE-1968 (Vorbehalt anderer Gesetze) genügt.

Der zweite Vorbehalt dürfte selbstverständlich sein und ist wohl ebenfalls durch Art. 15 VE-1968 gedeckt.

Art. 16 des Vorentwurfs für die Gemeinschaftsmarke hält das ausschliessliche Recht des Markeninhabers (also ein *Nachfolgerecht*) aufrecht, wenn nach der Inverkehrsetzung der Zustand der Ware verändert oder verschlechtert ist. In dieser Allgemeinheit kann der Gedanke zweifellos nicht durchführbar sein, insbesondere nicht für verderbliche und schnell alternde Waren (bestünde eine Pflicht zur Entfernung der Marken?). Jedoch liegt in der Bestimmung ein gerechtfertigter Kern; man sollte sich gegen die *Anbringung* der Marke durch Dritte auf umgefüllte oder umverpackte Waren schützen können. Die positive Umschreibung des Markenrechts in Art. 12, Absatz 1 VE-1968 sollte deshalb auch die Anbringung (wie auch die Wiederanbringung) der Marke einschliessen. Die Erläuterungen (S. 48/9) sprechen sich im gleichen Sinne aus, leiten aber diese Rechtsfolge aus der Kennzeichnungsfunktion ab. Gründet man das Markenrecht wiederum auf die Herkunftsfunktion, muss man eine entsprechende ausdrückliche Regelung aufnehmen.

Der besondere Schutz der *berühmten Marke* (Art. 12, Absatz 3 VE-1968) findet sich zwar nicht im Vorentwurf für die Gemeinschaftsmarke, jedoch wird von der Europäischen Kommission empfohlen, diesen Schutz durch das nationale Recht zu gewähren (Denkschrift Ziffer 108).

### *Art. 13 – Übertragung und Lizenz*

Die entsprechenden Bestimmungen des Vorentwurfs für die Gemeinschaftsmarke stehen innerhalb der EWG in Diskussion. Das Ergebnis ist noch nicht abzusehen. Der Art. 13 VE-1968 wird näher geprüft werden müssen, wenn einmal bessere Klarheit über die Regelung für die Gemeinschaftsmarke besteht. Indessen kann heute schon gesagt werden, dass im Sinne der Eingabe zum VE-1968 aus Gründen der Verhältnismässigkeit des Eingriffs die Sanktion der zur Täuschung führenden Übertragung nicht in der Löschung der Marke, sondern lediglich in der *Nichtigkeit der Übertragung* liegen sollte, und ferner, dass nur hinsichtlich der Übertragung, nicht aber der Lizenzerteilung eine Unteilbarkeit der Marke angenommen werden sollte. Ausserdem besteht Widerstand gegen die selbständige Geltendmachung durch den *ausschliesslichen Lizenznehmer* aus Markenverletzung (Art. 31, Absatz 3 VE-1968), selbst in der sehr gemilderten Form des Gegenentwurfs des Vororts und der Schweizergruppe.

*Art. 14 – Eintragung von Übertragungen usw. im Register*

Die Fassung des VE-1968 ist nach der Meinung der Kommission zu streng und könnte im Sinne des Vorentwurfs für die Gemeinschaftsmarke gemildert werden (Art. 23, Absatz 6, Satz 2 und Art. 24, Absatz 4). Eine Harmonisierung wird in diesem Punkte für sehr wichtig erachtet.

*Art. 15 – Verhältnis zum übrigen Bundesrecht*

Wir verweisen auf unsere Bemerkungen zu Art. 12 VE-1968.

*Art. 16 – Begriff der Kollektivmarke*

Sowohl der VE-1968, als auch der Vorentwurf für die Gemeinschaftsmarke basieren auf den gemeinsamen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle des Inhabers. Es sollte deshalb möglich sein, auch sogenannte Gewährleistungszeichen (“certification marks”) sowie die Zeichen für ideelle Zwecke im Rahmen der Kollektivmarke einheitlich zu regeln. Im Sinne einer weiten Begriffsfassung der Kollektivmarke empfehlen wir, die Formulierung des Art. 164, Absatz 1 des VE-1977 für die Gemeinschaftsmarke zu übernehmen, nämlich: “Als Kollektivmarken werden alle Zeichen angesehen, die bei der Anmeldung als Kollektivmarke bezeichnet werden und die geeignet sind, die Herkunft, die Beschaffenheit, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen, die die Marke unter der Kontrolle des Markeninhabers benutzen, zu gewährleisten.”

*Art. 19 – Hinterlegung*

Die VE-1968 kennt keine Beschränkung der Hinterlegungsberechtigung und stimmt in dieser Hinsicht mit dem Vorentwurf für die Gemeinschaftsmarke überein. Wir haben uns gefragt, ob man, wie im englischen Recht, als materielle Voraussetzung für die Gültigkeit einer Markeneintragung die Gebrauchsabsicht durch Hinterleger (oder einen von ihm Ermächtigten?) verlangen soll. Im englischen Recht sind jedoch die praktischen Auswirkungen dieser Voraussetzung gering und unseres Erachtens genügt als Korrektiv die Löschung wegen Nichtgebrauch und das allgemeine Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2, Absatz 2 ZGB).

Auch für die Eintragung einer Kollektiv- und einer Qualitätsmarke soll keine Beschränkung in der Hinterlegungsberechtigung vorgesehen werden.

*Art. 20 – Prüfung des Eintragungsgesuches*

Wir halten fest, dass weder Art. 20 noch Art. 2 VE-1968, auf die hier verwiesen wird, *Namen und geografische Bezeichnungen* als Verweigerungsgründe aufführen. Wir sind der Meinung, dass diese sollen eingetragen werden dürfen, unter Vorbehalt der allgemeinen Voraussetzungen von Art. 2, insbesondere lit. c. Die gegenwärtige

Praxis, welche sich auf Art. 14, Ziffer 4 MSchG stützt, würde damit aufgehoben, und es würde Übereinstimmung mit Art. 11 des VE für die Gemeinschaftsmarke geschaffen.

#### *Art. 22 – Erneuerung*

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Erneuerung mittels Gebührenzahlung und ohne erneute materielle Prüfung erfolgen soll. Dies entspricht auch den Art. 103 und 104 des VE für die Gemeinschaftsmarke. Indessen wird der Wunsch geäußert, die erneuerte Marke wiederum zu veröffentlichen, damit die Übersichtlichkeit gewährt bleibt, und man nicht auf alte Bände des Markenregisters zurückgreifen muss.

Nicht zustimmen können wir dem auch im europäischen Raum umstrittenen Vorschlag, die Erneuerung von der Einreichung einer Benutzungserklärung abhängig zu machen (Art. 103<sup>bis</sup> des VE für die Gemeinschaftsmarke), denn der Nutzen ist unseres Erachtens gering und die Möglichkeiten des Missbrauchs sind beträchtlich.

#### *Art. 24 – Erweiterung der Waren oder Dienstleistung*

Man kann für die Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen zwei Methoden anwenden:

- Neuhinterlegung der Marke mit erweitertem Verzeichnis, wie im VE-1968 vorgesehen;
- Beibehaltung der bisherigen Eintragung und Neuanmeldung einer separaten Marke für die neuen Waren oder Dienstleistungen; diese Methode ist für die Gemeinschaftsmarke vorgesehen (analog Art. 22 des VE für die Gemeinschaftsmarke).

Wir halten zwar die erste Methode für die flexiblere, aber im Interesse der Harmonisierung mit dem Gemeinschaftsrecht sollte man sich vielleicht doch der zweiten Methode anschliessen. Wenn die Lösung des VE-1968 aufrechterhalten wird, müsste festgelegt werden, dass anlässlich der Erweiterung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen keine vollständige Neuordnung des Verzeichnisses verlangt werden kann, selbst wenn Überschneidungen vorkommen sollten; gegen die Erweiterung der Waren oder Dienstleistungen muss nämlich ein Widerspruch möglich bleiben, der sich aber nicht auf die bisherigen Waren oder Dienstleistungen erstrecken darf.

#### *Art. 25<sup>bis</sup> – Widerspruchsverfahren*

Der Vorort und die Schweizergruppe haben anlässlich der Vernehmlassung die Einführung eines Widerspruchsverfahrens vorgeschlagen. Auch die Gemeinschaftsmarke wird einem Widerspruchsverfahren unterworfen sein und die dafür geltend gemachten Gründe scheinen uns auch hinsichtlich der Verhältnisse in der Schweiz zuzutreffen. Eine Harmonisierung scheint uns in folgenden Punkten wünschenswert:

- Der Widerspruch soll nur aus eingetragenen oder angemeldeten Marken erhoben werden dürfen und nicht auch aus anderen Kennzeichenrechten.
- Das Amt soll über den Widerspruch in erster Instanz entscheiden und es soll eine Weiterzugsmöglichkeit an die Beschwerdekammern beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum vorgesehen werden. Dort wäre eine besondere Kammer für Markensachen zu schaffen, welche über den Widerspruch endgültig entscheiden würde, und bei welcher gleich wie in Patentsachen nebenamtliche Mitglieder aus der Wirtschaft mitwirken würden.
- Der Widerspruch sollte nach Ablauf der Benützungsfrist gemäss Art. 11 nur aus gebrauchten Zeichen möglich sein (gestützt auf die Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen benützt ist und auf gleichartige Waren oder Dienstleistungen); der Anmelder soll die Möglichkeit haben, die Nichtbenützung durch den Widersprechenden einzuwenden, welche Einwendung durch die Glaubhaftmachung des Gebrauchs beseitigt würde.
- Die Frist für den Widerspruch soll drei Monate betragen, innert welcher Frist auch eine Kurzbegründung einzureichen wäre; die Wiederherstellung nach Art. 24 VwG soll ausgeschlossen sein, weil der Widersprechende ja immer noch ein gerichtliches Lösungsverfahren einleiten kann.
- Das Verfahren soll im übrigen dem VwG unterstellt sein.

Nicht zustimmen können wir der Schaffung einer Schiedsstelle, wie sie im VE für die Gemeinschaftsmarke vorgesehen ist. Diese ist übrigens auch im europäischen Raum sehr umstritten.

### *Art. 31 – Markenrechtsverletzung*

Der Begriff der Verletzung leitet sich aus Art. 12 VE-1968 ab und wir stimmen den Erläuterungen zum Vorentwurf (S. 49/50) zu, dass der Schutz sich auf jeden geschäftlichen Gebrauch schlechthin, auch in der Werbung, ausdehnen soll. Parallelimporte, die aufgrund der verabsolutierten Kennzeichnungsfunktion verhindert werden könnten, sind bei der von uns für das revidierte Gesetz vorgeschlagenen Herkunftsfunktion – unter Vorbehalt der Täuschungsgefahr – grundsätzlich zulässig. Die jetzige Rechtsprechung des Bundesgerichts würde im wesentlichen keine Änderung erfahren müssen, und es bestünde bis zu einem gewissen Grade Harmonie mit dem Gemeinschaftsrecht.

Wir lehnen die Geltendmachung von markenrechtlichen Ansprüchen durch den ausschliesslichen Lizenznehmer ab; die Missbrauchsmöglichkeit und die prozessrechtlichen Komplikationen sind nicht abzuschätzen, und der Beklagte wäre in seinen an der Person des Markeninhabers haftenden Einwendungen und Widerklagemöglichkeiten beschränkt.

Als zusätzliche Klagemöglichkeit befürworten wir die *negative Feststellungsklage* eines Markeninhabers, welche auf Feststellung der Nichtverletzung einer früheren Marke gerichtet ist.

### *Art. 32 – Feststellung der Ungültigkeit*

Bei lit. b und c wäre unter Umständen eine blosser *Teilungültigkeit* festzustellen, nämlich bezüglich der Waren oder Dienstleistungen (inkl. gleichartiger Waren oder Dienstleistungen), welche vom besseren Recht des Dritten nicht erfasst, bzw. für welche die Marke nicht benützt worden ist.

Bei lit. d (Kollektivmarke) ist die Ungültigkeitsklage als Sanktion für die Umgehung der besonderen Hinterlegungsvorschriften für Kollektivmarken eingeführt worden (Erläuterungen S. 91). Die Sanktion scheint uns indessen unnötig streng zu sein. Der Übergang von der unter Lizenz benutzten Individualmarke zur Kollektivmarke ist ein fließender und es steht nicht von vornherein fest, dass eine Täuschung des Publikums beabsichtigt oder bewirkt wird. Es kann genügen, die Ungültigkeitsklage wegen Irreführung zuzulassen (Art. 2 in Verbindung mit Art. 32, Absatz 1, lit. a VE-1968). Lit. d kann somit gestrichen werden. Zum Schutze der gutgläubigen Inhaber sollte indessen das Recht der Umwandlung der Individualmarke in eine Kollektivmarke, unter Voraussetzung der Genehmigung durch das Amt, vorgesehen werden.

### *Art. 32 – Agentenmarke*

Entsprechend dem Gegenvorschlag des Vororts und der Schweizergruppe in der Vernehmlassung zum VE-1968 soll die Klage des Berechtigten nicht nur beim Fehlen, sondern auch bei Wegfall der Ermächtigung zur Eintragung der Marke durch den Agenten möglich sein. Entsprechend sollte auch in Absatz 3 die Verjährungsfrist erst vom Wegfall der Ermächtigung an laufen (sofern eine solche erteilt wurde) und nicht absolut vom Hinterlegungstag abhängen.

### *Art. 36 – Unanfechtbarkeit*

Im europäischen Raum besteht grosse Unsicherheit darüber, unter welcher Voraussetzung eine Marke unanfechtbar werden soll. Ein einfaches und zugleich gerechtes System ist bisher nicht bekannt geworden. Es ist nicht vorauszusehen, ob die Gemeinschaftsmarke mit der Unanfechtbarkeit ausgerüstet werden soll und wenn ja, in welcher Form.

Wir haben das Problem erneut geprüft und sind zum Schlusse gekommen, dass die Nachteile der Unanfechtbarkeit grösser als ihre Vorteile sind. Dem Markeninhaber genügt zur Abwehr von Klagen die Einrede des Rechtsmissbrauchs, bei welcher der Zeitablauf eine wesentliche Rolle spielt. Einzig die Uhrenindustrie hat sich mehrheitlich zugunsten der Unanfechtbarkeit ausgesprochen.

Falls die Unanfechtbarkeit entgegen unserem Antrag eingeführt würde, müsste sie an strenge Bedingungen geknüpft sein. Die Frist müsste, wie im VE-1968 vorgesehen, 10 Jahre betragen, aber sie müsste nicht von der Hinterlegung, sondern von der Eintragung an berechnet werden. Zudem müsste die Marke in den letzten fünf Jahren dieser Frist ständig gebraucht worden sein. Schliesslich sollte das Institut der Unanfechtbarkeit nicht als prozessrechtliche Verwirkung ausgestaltet sein, sondern als materielle Einrede.

*Art. 52 – Zuständigkeit der kantonalen Behörden für die Verfolgung strafbarer Handlungen*

Die praktischen Schwierigkeiten der strafrechtlichen Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, wie sie sich fast überall zeigen, könnten weitgehend behoben werden, wenn die Kantone für Strafsachen im gewerblichen Rechtsschutz das Privatstrafklageverfahren einführen würden. Der Text des Art. 52 VE-1968 lässt nach unserer Auffassung diese Möglichkeit offen und wir sprechen den Wunsch aus, dass dies von den Kantonen gründlich geprüft werden soll.

*Übergangsbestimmungen*

Zu den Übergangsbestimmungen möchten wir uns im jetzigen Zeitpunkt (mit einer Ausnahme) nicht äussern, denn ihre Regelung hängt von dem endgültigen Inhalt der materiellrechtlichen Normen ab. Die Ausnahme betrifft *Art. 54 – Gebrauchspriorität*.

Wir halten diese Bestimmung für sehr zweckmässig und möchten lediglich einige Präzisierungen anbringen:

- Die früher gebrauchte, aber nach Inkrafttreten des Gesetzes nicht zur Eintragung gebrachte Marke soll weiterhin vom gleichen Betrieb in gleicher Weise und in gleichem Umfang gebraucht werden dürfen; der vom Vorort und der Schweizergruppe vorgeschlagene Art. 12<sup>bis</sup> soll als grundlegendes Prinzip unabhängig vom Übergangsrecht gemäss Art. 54 gültig bleiben. Da die diesbezügliche Regelung im Gemeinschaftsrecht noch in Diskussion steht, wäre diese Frage allenfalls später nochmals zu prüfen.
- Dem Markeninhaber, der die Frist von drei Jahren für die Eintragung der Marke verpasst, soll die Wiederherstellung nach Art. 24 VwG gewährleistet werden, sofern er die dort genannten Voraussetzungen erfüllt.
- Bei der Eintragung der Marke gemäss Art. 54 soll der Inhaber der Marke gehalten sein, das Datum des ersten, seither nicht mehr als drei Jahre unterbrochenen Gebrauchs anzugeben.

Mit der Darlegung ihrer Meinung zu den wichtigsten aktuellen Problemen des Markenrechts hoffen die unterzeichneten Organisationen einen Beitrag zur Totalrevision des Markenschutzgesetzes zu leisten, der sich in der weiteren Arbeit als nützlich erweisen wird.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Direktor, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Vorort des Schweizerischen  
Handels- und Industrie-Vereins

Schweizergruppe  
der Internat. Vereinigung für  
gewerblichen Rechtsschutz

#### 4. Modellgesetz für Entwicklungsländer über Erfindungen und Know-how der OMPI (P. BRÜGGER)

Die Schweizergruppe wurde im Februar d.J. vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum eingeladen, zu dem von einer Expertengruppe der OMPI erarbeiteten Modellgesetz Stellung zu nehmen. Eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Herrn Huttner, bestehend aus den Herren Kamm, Mathez, Yorke und dem Berichterstatter, nahm sich dieser Aufgabe an. Ich orientiere Sie im folgenden über die wesentlichsten Punkte unserer einlässlichen Vernehmlassung, die auch in der offiziellen schweizerischen Stellungnahme gegenüber der OMPI ihren Niederschlag gefunden haben.

Ziel dieses Modellgesetzes ist es, den Entwicklungsländern eine Rechtsordnung vorzugeben, die einen optimalen Technologietransfer für sie gewährleistet und andererseits auch den vitalen Interessen der Industrienationen gerecht wird. Als Grundvoraussetzung muss das Modellgesetz mit der PVUe als internationaler Charta des gewerblichen Rechtsschutzes vereinbar sein. Im weiteren ist auch seine Abstimmung auf den in Vorbereitung befindlichen Verhaltenskodex für Technologietransfer der UNCTAD unerlässlich. Diese Forderungen erfüllt nun aber der zur Diskussion gestellte Modellgesetzentwurf gerade nicht. Er enthält ein System von Zwangslizenzen und eine Gleichstellung des Erfinderscheins mit dem Patent, wie sie von der geltenden Fassung der PVUe nicht abgedeckt und im Rahmen der Revision noch umstritten sind. Im weiteren bringt der Modellgesetzentwurf einen ziemlich undifferenzierten Katalog von per-se-Verbotsklauseln für Lizenzverträge, die aus der Sicht eines Technologiegebers mehrheitlich unannehmbar sind. Sie präjudizieren dabei aufs schwerste die Verhandlungen im Rahmen der UNCTAD um die Fassung der restriktiven Geschäftspraktiken im Verhaltenskodex für Technologietransfer. Wir verlangten deshalb eine Zurückstellung des Modellgesetzes bis nach der diplomatischen Konferenz, welche über die Revision der PVUe entscheidet und bis nach der Verabschiedung des Verhaltenskodex im Rahmen der UNCTAD.

Es sei im folgenden unsere Beurteilung einiger zentraler Bestimmungen und Kapitel erwähnt:

1. Mit entwicklungspolitischer Begründung wird die zeitliche Ausschlussmöglichkeit von der Patentierbarkeit für bestimmte Erfindungskategorien vorgesehen. Ein pauschaler Schutzausschluss ist nicht ein adäquates Mittel, um einzelne Missbräuche, die in keiner Rechtsordnung ausgeschlossen werden können, zu verhindern. Eine solche Ausschlussmöglichkeit, auch mit allfälligen zeitlichen Übergangsbestimmungen, birgt die Gefahr der Willkür und sollte zugunsten der notwendigen Rechtssicherheit, die für langfristige Investitionen auch im Interesse der Entwicklungsländer ist, ganz fallen gelassen werden.
2. Die Forderung nach Darlegung der besten Ausführungsformen der Erfindung (section 123.3) ist an sich verständlich. Es ist aber nicht annehmbar, eine Beurteilung von einem inländischen Fachmann abhängig zu machen, besteht doch

sonst von vornherein die Gefahr, dass eine Vielzahl von Erfindungen mangels genügender Offenbarung nichtig erklärt werden. Es muss genügen, dass ein oder mehrere gleichwertige Ausführungsformen bekanntgegeben werden, die der Patentanmelder im Zeitpunkt der Anmeldung selbst kennt. (Vgl. Stellungnahme der Schweizergruppe zur Frage 69, *Annuaire* 1977, II, S. 168 ff.).

3. Eine Schutzfrist von zehn Jahren ab Patentanmeldung (section 138) entspricht nicht den elementarsten Bedürfnissen der Praxis, vergehen doch von der Anmeldung bis zur Marktreife des Produktes, besonders im Pharmabereich, sechs und mehr Jahre. Auch die bei bestimmten Voraussetzungen vorgesehenen Verlängerungsmöglichkeiten, zweimal fünf Jahre, sind im Hinblick auf eine unübersichtliche und träge Entscheidungspraxis der Administrationen und der Gerichte zu unsicher und fordern andererseits vom Patentinhaber erheblichen Verwaltungsaufwand und Kosten. Wir haben uns daher für die Einlassung einer Schutzfrist von mindestens 15 Jahren ausgesprochen.
4. Bei der Regelung der Zwangslizenzen ist insbesondere die Ermöglichung von exklusiven Zwangslizenzen mit dem Ergebnis des Ausschlusses des Patentinhabers und/oder seiner vertragsmässigen Lizenznehmer vom Markt nicht annehmbar. Mit diesen Bestimmungen wird im wesentlichen das Ergebnis des umstrittenen Revisionsentwurfes für Art. 5 A PVUe vorweggenommen, auch wenn die Fassung nach dem Modellgesetz etwas weniger vage ist. Ein solches Zwangslizenzsystem sollte aber verhindert werden, da es den Patentschutz ins Mark trifft. Der Patentinhaber muss nämlich sonst zur Erkenntnis kommen, dass er vielleicht besser beraten wäre, anstatt sich mit erheblichem Finanz- und Zeitaufwand ein Patent zu erwirken und sich dann durch ein Zwangslizenzbegehren vom betreffenden Markt ausgeschlossen zu sehen, wenn er ohne den Patentschutz den entsprechenden Markt bearbeiten würde. Auch die zeitliche Beschränkung der Exklusivität auf drei bzw. sechs Jahre (section 151) vermag unseres Erachtens dem System nicht die Spitze zu nehmen. Ein Patentinhaber wird sich aus einem Markt ein für allemal zurückziehen und Technologielieferung einstellen, wenn er erleben muss, dass eine Absatzorganisation, die er aufgebaut hat, durch die Gewährung einer exklusiven Zwangslizenz an einen lokalen Konkurrenten zerstört wird.

Im übrigen haben wir uns auch dagegen gewandt, dass die Rechtfertigung einer Zwangslizenzierung nur von der Verwaltung und nicht auch von einem Gericht sollte beurteilt werden können.

5. Das Kapitel über Rechte und Pflichten auf der Basis eines Know-how-Vertrages amtet in seiner Gesamtheit einen Geist der Praxisferne und lässt eine einseitige Optik zugunsten der Technologienehmer erkennen. Die Interessenlage beim Abschluss von Verträgen betreffend die Übertragung von geheimen Know-hows wird verkannt, wenn es nur erlaubt sein soll, eine auf fünf Jahre befristete Geheimhaltungspflicht zu vereinbaren (section 203/2 in Verb. mit Abs. 4). Eine solche Bestimmung wird in vielen Fällen einen Technologiegeber aus Selbstschutz

davon abhalten, einen Know-how-Übertragungsvertrag abzuschliessen. Gerade in nichtindustrialisierten Ländern dauert der Aufbau einer Fabrikation mehrere Jahre, und ein voller Ausstoss wird erst nach vier bis fünf Jahren erreicht. Wenn nebst der Entrichtung einer lump sum bei Abschluss des Vertrages Stück-Lizenzabgaben vereinbart wurden, so würden diese entfallen, bevor die Produktion auf vollen Touren läuft.

Als Beispiel für die einen Interessenausgleich völlig blinde Gesetzgebungsoptik ist Sec. 203 Abs. 2 nach dem bei Verlust des geheimen Charakters des Know-hows ohne Vertragsverletzung durch den einen oder anderen Partner die Rückerstattung der für die Übertragung geleisteten Entschädigungen verlangt werden kann.

6. Im fünften Kapitel über die restriktiven Praktiken haben wir, abgesehen vom grundsätzlichen Postulat einer Abstimmung auf den Verhaltenskodex der UNCTAD, verlangt, dass die einzelnen Klauseln der rule of reason unterstellt werden müssten. Im übrigen haben wir die Untauglichkeit einzelner Verbotsklauseln im Lichte der Praxis aufgezeigt.

## Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters\*)

K. Spoendlin, Basel

Sowohl Troller<sup>1)</sup> als auch Blum/Pedrazzini<sup>2)</sup> zeigen auf, dass die Bestimmungen des Patentgesetzes von 1954 hinsichtlich der materiell-rechtlichen Bedeutung des Patentregisters mangelhaft und widersprüchlich sind. Zur Lückenfüllung schlagen sie verschiedene Lösungen vor. Die Anfang 1978 in Kraft getretene Gesetzesrevision hat in diesem Punkt nichts geändert.

Wenn sich in der Praxis kaum Probleme ergeben, so ist dies wohl darauf zurückzuführen, dass in den am Rechtsverkehr mit Patenten beteiligten Kreisen in den Verfügungen meist Ordnung gehalten und nach Treu und Glauben verfahren wird. Das Patentregister dient ihnen daher praktisch nur zur Information, braucht aber nicht zum Schutz von Rechtspositionen angerufen zu werden.<sup>3)</sup> Ob und in welchem Umfang dies aber möglich wäre, ist im folgenden zu untersuchen.

### Die mangelhafte Regelung im PatG

Nach PatG 33<sub>3</sub> bedarf es zur Übertragung des Patentbesitzes der Eintragung im Patentregister nicht; hingegen schreibt das Gesetz seit 1978 die schriftliche Form vor (PatG 33<sub>2bis</sub>). Die Übertragung stellt das Verfügungsgeschäft dar. In der Praxis fällt dieses freilich sehr häufig mit dem Verpflichtungsgeschäft (z.B. Verkauf, Apport) zusammen; der vorsichtige Vertragsredaktor wird es aber dennoch gesondert auführen (z.B. "A verkauft das Patent Nr. x an B und überträgt es hiemit auf diesen"). Wenn z.B. das Patent unter einer aufschiebenden Bedingung verkauft wird oder der Verkäufer zur Zeit des Verkaufsabschlusses noch nicht Patentinhaber ist (sondern etwa erst eine Option hat), kommt jedoch durchaus auch ein getrenntes, nachfolgendes Verfügungsgeschäft in Betracht. Die dem Patentamt eingereichte Übertragungserklärung stellt nur dann das Verfügungsgeschäft dar, wenn nicht schon vorher, z.B. im Verkaufsvertrag, verfügt wurde.

\*) Dieser Aufsatz entstand im Zusammenhang mit einer vom Verfasser an der Universität Basel gehaltenen Vorlesung mit Übungen über Lizenzverträge.

1) Immaterialgüterrecht, Bd I 2. Aufl. Basel 1965, S. 595

2) Das Schweiz. Patentrecht (Kommentar) 2. Aufl., Zürich 1975, Bd. II Art. 33 Anm. 18

3) Ein Fall: BGE 70 II 124ff (z. PatG von 1907)

Aus PatG 33<sub>3</sub> ergibt sich zunächst aufgrund der Rechtslogik, dass der Patentinhaber nach einer schriftlichen Verfügung über das Patent nicht nochmals verfügen kann, es sei denn, er habe zuerst nur über ein Teilrecht (Nutzniessung, Pfand) verfügt und dieses in der zweiten Verfügung ausgespart; denn er ist nach der ersten Verfügung gar nicht mehr Inhaber des Rechts. Unter zwei oder mehreren unverträglichen (vermeintlichen) Verfügungsakten herrscht also das Prioritätsprinzip, übrigens in Analogie zur Rechtslage bei mehrfacher Forderungsabtretung<sup>4</sup>).

Nun bestimmt aber PatG 33<sub>4</sub>:

“Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Rechte Dritter unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind.”

Da nichts anderes gesagt wird, kann man annehmen, der gutgläubige Erwerber müsse selbst nicht eingetragen sein. Sodann ist wohl davon auszugehen, dass sich die Gutgläubigkeit des Erwerbers auf das Nichtwissen um den Bestand der entgegenstehenden Rechte bezieht; dies hat zur Folge, dass die entgegenstehenden Rechte als früher entstandene zu denken sind<sup>5</sup>). Dadurch erklärt sich auch, weshalb beim Dritten die Gutgläubigkeit gar nicht erwähnt wird.

Nicht gesagt wird im PatG 33<sub>4</sub>, wann das entgegenstehende Recht des Dritten eingetragen worden sein muss, um stärker zu sein. Wenn etwa die Meinung besteht, der gutgläubige Erwerb zerstöre das früher gültig entstandene Recht des Dritten ipso facto, so muss die Eintragung vor diesem Erwerb erfolgt sein. PatG 33<sub>4</sub> kehrt dann die Rangfolge der (vermeintlichen) Erwerber um und steht damit im Widerspruch zu PatG 33<sub>3</sub> sowie zur Rechtslogik überhaupt.<sup>6</sup>)

Wenn die Bedeutung der Vorschrift aber lediglich darin liegt, dass das früher gültig entstandene Recht gegen den gutgläubigen späteren Erwerber nur geltend gemacht werden kann, wenn es eingetragen wird, so ist die Rechtslage in verschiedener Hinsicht unklar:

1. Welche Rechtsstellung erwirbt der spätere, gutgläubige “Erwerber”, gegen den das vom Dritten früher erworbene, an und für sich offenbar noch weiterbestehende Recht unwirksam ist?

2. Muss die Eintragung des Dritten, um die “Unwirksamkeit” zu vermeiden, *vor* dem gutgläubigen Erwerb erfolgen oder kann sie auch später noch vorgenommen werden?

4) auf diese Analogie verweist BGE 70 II 125

5) Ausnahmefall: Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft fielen beim Dritten auseinander und der fragliche Rechtserwerb fällt ins Intervall. Hier wäre Bösgläubigkeit als Wissen um das Verpflichtungsgeschäft auch beim Erwerber aufgrund der früheren Übertragung (Verfügung) möglich.

6) Diesen Widerspruch heben Blum/Pedrazzini a.a.O. vor allem hervor.

3. Im letzteren Fall stellt sich die Frage, ob der gutgläubige Erwerber der nachträglichen Eintragung des Dritten im Patentregister nicht durch seine eigene Eintragung zuvorkommen können sollte, da PatG 33<sub>4</sub> sonst zur Bedeutungslosigkeit herabsinkt, indem sich der Dritte noch vor der Prozesseröffnung eintragen lassen kann.

Solche Unklarheit des Gesetzes ruft nach Lösungsversuchen, die freilich über die bloße Textauslegung hinausführen müssen.

### Troller's Lösung

Troller (a.a.O.) zieht unter allen von ihm erörterten denkbaren "Auslegungen" folgende vor: Der gutgläubige Erwerber erwirbt das Recht auch vom nicht mehr Berechtigten, wenn und soweit dieser im Moment des Vertragsabschlusses noch im Patentregister als verfügungsberechtigt eingetragen war.<sup>7)</sup> Dies bedeutet offenbar, dass das entgegenstehende, ursprünglich rechtsgültig entstandene Recht des Dritten unter diesen Voraussetzungen ausgelöscht wird.

Erst der Eintrag des zuletzt berechtigten Erwerbers schliesst weitere, die früheren verdrängende Erwerbsgeschäfte aus, die sich vom nicht berechtigten Eingetragenen ableiten. Eine Ausnahme macht Troller freilich: von einem von Anfang an zu Unrecht Eingetragenen kann auch der Gutgläubige nicht rechtsgültig erwerben; dies wäre z.B. bei Usurpation der Erfindung der Fall (PatG 29). In allen anderen Fällen hat jedoch unter verschiedenen Erwerbern von einem eingetragenen Verfügenden stets der letzte den Vorrang; es wird also der Erwerb vom nicht mehr Berechtigten geschützt. Zu Gunsten dieser Regelung lässt sich das Argument anführen, dass derjenige, der Rechte erwarb und sie nicht eintragen liess, durch dieses Versäumnis den unrichtigen Rechtsschein veranlasst habe und die Folgen tragen müsse.<sup>8)</sup> Ob dies wirklich ausreicht, um in Umkehrung der rechtslogischen Rangfolge ein nach PatG 33<sub>3</sub> bereits gültig entstandenes Recht nachträglich sogar zugunsten eines selbst nicht eingetragenen späteren Erwerbers vom nicht mehr Berechtigten auslöschen zu lassen, erscheint fraglich.

Nach Art. 9<sub>3</sub> des PatG von 1907 galt gegenüber gutgläubigen Dritten der Eingetragene als berechtigt. Der vom Register erweckte Rechtsschein wurde geschützt. In BGE 70 II 124 ff wurde dazu folgerichtig entschieden, dass unter zwei Erwerbern, welche sich beide auf den Registereintrag verlassen haben, der ältere, der ja vom wirklich noch Berechtigten erworben hat, den Vorrang genießt und dass sich die Bestimmung daher nur gegenüber einem Dritten auswirkt, der vom nicht eingetragenen Berechtigten (z.B. als Zweiterwerber) erworben hat. Dieser Entscheid befriedigte die Fachkreise nicht, was zu einer Änderung der Bestimmung Anlass gab, wobei dann unverständlicherweise der richtige Gedanke, dass es nur um den Schutz

7) "Vertragsabschluss" deutet auf das Datum des Verpflichtungsgeschäftes hin.

8) Troller a.a.O. S. 596 unter Hinweis auf Publikationen von H.P. Landerer, E. Brunner und K. Zweigert.

des vom Register erwirkten Scheins gehen kann, verloren ging. Troller greift nun diesen Grundsatz wieder auf und kombiniert ihn mit dem neuen Grundsatz von PatG 33<sub>4</sub>: zwar wird nur geschützt, wer vom Eingetragenen erwarb; dies ist überzeugend, geht aber über blosser Auslegung von PatG 33<sub>4</sub> hinaus. Unter mehreren solchen Erwerbem wird jedoch nach dem von PatG 33<sub>4</sub> neu eingeführten Prinzip die rechtslogische Reihenfolge zugunsten des letzten Erwerbers umgekehrt.

Wenn sich der frühere Erwerber *nach* dem gutgläubigen zweiten Erwerb noch im Register hat eintragen lassen, muss nach dieser Regelung der Registereintrag auf Antrag des besser Berechtigten bereinigt werden; offen steht, ob der Antrag vom Amt behandelt werden muss und gegebenenfalls im verwaltungsgerichtlichen Verfahren weiterbehandelt wird, oder ob die Bereinigung nur vom Zivilrichter angeordnet werden kann.

Troller's Lösung schliesst zwar die unhaltbare extreme Konsequenz wörtlicher Auslegung aus, dass sogar der gutgläubige Erwerb von einem nicht Eingetragenen den früheren, gültig zustande gekommenen Erwerb aufhebt, ist aber insofern unbefriedigend, als eben immer noch ein nicht eingetragener späterer (rechtlich eigentlich unmöglicher) Erwerb den gültig zustande gekommenen früheren aufheben kann.

## Lösung von Blum/Pedrazzini

Nach Blum/Pedrazzini (a.a.O.) kann PatG 33<sub>4</sub> wegen des genannten Widerspruchs zu PatG 33<sub>3</sub> auf eine vorausgegangene gültige Veräusserung des Patentes überhaupt nicht anwendbar sein.

Ein "entgegenstehendes Recht eines Dritten" im Sinne dieser Norm kann nur durch eine Verfügung entstanden sein, welche dem Verfügenden überhaupt noch die rechtliche Möglichkeit einer weiteren Rechtsübertragung lässt. Dies ist der Fall bei der Einräumung beschränkter Rechte, wie Nutzniessung oder Pfandrecht.

Den genannten Widerspruch zu PatG 33<sub>3</sub> würde diese Lösung nur unter zwei alternativen Voraussetzungen vollständig vermeiden:

1. Wenn PatG 33<sub>3</sub> seinem Wortlaut gemäss nur für die Übertragung des Patentes gälte, nicht aber für diejenige von beschränkten Rechten, so dass diese nur durch Registereintrag gültig entstehen können. Dies kann aber nicht richtig sein, sondern es muss das Prinzip "in maiore minus" gelten; wenn man schon ein Patent als ganzes ohne Registereintrag gültig übertragen kann, so gilt dies auch für die Einräumung eines beschränkten Rechtes.<sup>9)</sup>

2. Wenn das beschränkte Recht zwar ohne Registereintrag eingeräumt werden könnte, seine Gewährung aber – wie eine Lizenzerteilung – gar keine Übertragung eines Rechts aus dem Patent darstellen würde, sondern nur die Begründung eines obligatorischen Anspruchs gegenüber dem Patentinhaber. Sowohl Pfandrecht als auch

9) Betr. Pfandrecht s. ZGB 900<sub>3</sub>; betr. Nutzniessung s. ZGB 746

Nutzniessung sind aber dinglicher und nicht nur obligatorischer Natur.<sup>10)</sup>

Da keine der beiden Voraussetzungen erfüllt ist, ergibt sich auch bei der Lösung von Blum/Pedrazzini noch der Widerspruch zu PatG 33<sub>3</sub> – den die Autoren doch gerade vermeiden wollen –, wenn auch nur mit Bezug auf die beschränkten dinglichen Rechte.

Die Einräumung eines Miteigentums oder das Vorbestehen eines de lege entstandenen Miteigentumsanteils<sup>11)</sup> wäre nach dieser Lehre wohl gleich wie eine Abtretung des Patentes zu behandeln; denn am gültig abgetretenem Miteigentumsanteil hat der andere Miteigentümer keinerlei Verfügungsrecht mehr. Da für die Lizenzen, wie noch darzulegen sein wird, andere Überlegungen gelten und die besondere Gesetzesbestimmung von PatG 34<sub>3</sub> besteht, sinkt PatG 33<sub>4</sub> nach dieser Lehre praktisch nahezu zur Bedeutungslosigkeit herunter, indem diese Vorschrift gerade die in der Praxis häufig vorkommenden Rechtsgeschäfte nicht betrifft; dies steht im Widerspruch zu den Absichten, die der Gesetzesrevision von 1954 zugrunde lagen, wo z.B. ausdrücklich auch von der Übertragung des Eigentums die Rede war.<sup>12)</sup>

Auch die Lösung von Blum/Pedrazzini befriedigt nicht, obwohl sie richtigerweise das Hauptgewicht auf den Widerspruch legt, der darin liegt, dass ein rechtlich eigentlich unmöglicher zweiter Erwerb den gültig zustande gekommenen früheren zerstört; denn einerseits vermeidet sie diesen Widerspruch nicht vollständig, sondern nur für den Hauptfall der Übertragung, andererseits schränkt sie die Anwendung von PatG 33<sub>4</sub> zugleich auf ein enges Feld praktisch seltener Geschäfte ein, so dass das mit PatG 33<sub>4</sub> und Art. 9 des PatG von 1907 verfolgte Anliegen mit Bezug auf Übertragungen einfach ungelöst bleibt.

### Gibt es eine dritte Lösung?

Zunächst ist noch eine oben offengelassene Auslegungsfrage zu beantworten. Die “Unwirksamkeit” gegenüber dem gutgläubigen Erwerber gemäss PatG 33<sub>4</sub> kann vernünftigerweise – wie auch Troller und Blum/Pedrazzini anzunehmen scheinen – nur schlechthin Ungültigkeit der “entgegenstehenden Rechte Dritter” bedeuten. Blosser “Nichtausübbarkeit” gegenüber der Person des gutgläubigen Erwerbers (eine sprachlich durchaus naheliegende Auslegung) wäre nur sinnvoll, wenn der “gutgläubige Erwerber” lediglich zur Benützung der Erfindung ermächtigt, d.h. Lizenznehmer de lege würde; diese Auslegung lässt aber der Wortlaut nicht zu, da der Lizenznehmer gar nicht Erwerber eines Rechts am Patent ist. Auch beim Pfandrecht, einem auf Verwertung des Patents gerichteten absoluten Recht, wäre z.B. die Unwirksamkeit einer bestimmten Person gegenüber ein sinnloser Begriff.

10) Was auch Blum/Pedrazzini anerkennen, a.a.O. S. 301 f. Nutzniessung & S. 303 f. Pfandrecht, wo freilich noch festgestellt wird, die Verpfändung stelle im Gegensatz z. Bestellg. einer Nutzniessung eine “eigentliche” Verfügung über das Recht am Patent dar.

11) Das Miteigentum am Patent entsteht viel häufiger durch Miterfindung oder aus gesellschaftsähnlichen Vertragsverhältnissen als durch direkt auf seine Begründung gerichtetes Rechtsgeschäft.

12) Botschaft vom 25. April 1950, S. 51

Auch die Annahme von zwei parallelen, sich gegenseitig begrenzenden Patentrechten kommt nicht in Betracht; einerseits würde sie hinsichtlich der Patentverwertung zu unhaltbaren Konsequenzen führen, und andererseits lässt der Gesetzestext den Schluss auf eine Gegenseitigkeit nicht zu.

Wenn nun dem Patentregister nach PatG 33<sub>4</sub> trotz allem eine früheren gültigen Erwerb aufhebende Wirkung zukommen soll, liegt es m.E. nahe, diese wenigstens nur dem Registereintrag selbst zu verleihen. Nur demjenigen gutgläubigen Erwerber fiele danach das Recht definitiv zu, der sich zuerst eintragen lässt (*le plus diligent*). Dies könnte der erste und daher provisorisch auf Grund von PatG 33<sub>3</sub> berechnigte Erwerber oder einer der späteren vermeintlichen Erwerber sein. Solange kein Eintrag erfolgt, bliebe der erste wirkliche Erwerber gemäss PatG 33<sub>3</sub> berechnigt; ein sukzessiver Verfall von Rechten zu Gunsten nachfolgender gutgläubiger Erwerber, wie er bei der Lösung von Troller denkbar ist, wäre nicht möglich. Es gäbe nur den ersten, provisorisch gültigen Erwerb in Schriftform und den definitiven in Schriftform mit Eintragung, wobei dieser freilich nicht in jedem Fall zu erfolgen brauchte. Das Recht würde dem Eintrag folgen, solange aber kein weiterer Eintrag erfolgt, dem ersten Erwerb vom Eingetragenen in blosser Schriftform. PatG 33<sub>4</sub> wäre also wie folgt zu lesen: “Gegenüber einem gutgläubigen, im Patentregister eingetragenen Erwerber von Rechten. . .” und nicht wie nach Troller “Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber, der sich auf die im Register eingetragene Verfügungsberechtigung des Abtretenden stützen kann. . .”. Im Falle eines zu Unrecht erfolgten Eintrags träten die in PatG 29 vorgesehenen Rechtsfolgen ein (Abtretungs- oder Nichtigkeitsklage).

Schon bei den Lösungen von Troller und Blum/Pedrazzini ist es eine höchst-richterlich zu entscheidende Ermessensfrage, ob noch Lückenfüllung im Rahmen des Gesetzes vorliegt, oder ob wegen Unvereinbarkeit mit dem zwar unbefriedigenden Gesetz nur Einführung *de lege ferenda* in Betracht kommt. Die genannte dritte Lösung entfernt sich insofern noch etwas weiter als Troller vom Gesetz, als sich Troller mit seiner Abweichung wenigstens auf den in Art. 9 des PatG von 1907 enthaltenen Gedanken stützen kann und sich unter Umständen behaupten liesse, dieser sei 1954 versehentlich untergegangen. Eine konstitutive Wirkung des Register-eintrages konnte aber aus Art. 9 von 1907 nicht herausgelesen werden. Bei dieser dritten Lösung mag daher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nur *de lege ferenda* einführen liesse, noch grösser sein.

### **Kompromisslose Regelung *de lege ferenda***

Wenn schon von Lösungen *de lege ferenda* die Rede ist, so muss m.E. ernstlich erwogen werden, ob nicht überhaupt auf einen doppelten Weg gültiger Übertragung und damit auf die unbefriedigende provisorische Gültigkeit von Übertragungen verzichtet werden sollte. Die beiden kompromisslosen Lösungen wären:

1. Streichung von PatG 33<sub>4</sub> und definitiv gültige Übertragung in Schriftform.

2. Streichung von PatG 33<sub>3</sub> und Erklärung des Registereintrages zur einzigen Form der gültigen Übertragung. Die erstgenannte Lösung würde dem Patentregister seine rechtliche Bedeutung nehmen und erhöhte Ungewissheit über die Rechtsverhältnisse bringen. Bedenkt man, dass das Patent nur durch Eintragung ins Patentregister begründet werden kann (PatG 60<sub>1</sub>) und dass dabei namentlich auch der Patentinhaber eingetragen wird (PatG 60<sub>1bis</sub>), so drängt es sich doch geradezu auf, dem Registereintrag auch für die Übertragung exklusiv konstitutive Wirkung zuzuerkennen. Selbstverständlich wäre das Verpflichtungsgeschäft, z.B. der Patentkaufvertrag obligatorisch gültig; freilich dürfte es sich empfehlen, dafür die Schriftform vorzuschreiben, wie es PatG 33<sub>2bis</sub> für die Verfügung tut. Als Verfügung würde jedoch nur die Eintragung im Register anerkannt. Die Lage des Erwerbers wäre kaum schlechter als heute: Er hätte seinen gültigen Übertragungsanspruch gegen den Inhaber, stünde aber, solange er nicht eingetragen ist, unter dem Risiko der Verfügung des Inhabers zugunsten eines andern. Heute hat er zwar mit der schriftlichen Abtretungserklärung bereits gültig erworben; dies hilft ihm aber kaum, denn er riskiert, dass dank einer anderen Verfügung des zwar nicht mehr Berechtigten, aber noch Eingetragenen, ein gutgläubiger Erwerber auftritt und seinen Erwerb zunichte macht. Was nützt ihm unter diesen Umständen das Bewusstsein, an und für sich nach PatG 33<sub>3</sub> gültig erworben zu haben?

Diese klare Lösung würde auch eine andere Schwäche der geltenden Regelung beseitigen: PatG 33<sub>4</sub> und 34<sub>3</sub> schützen ausdrücklich nur den gutgläubigen *Erwerb von Rechten am Patent*; der *gutgläubige Lizenznehmer*, der dem Registereintrag auf den Namen des Lizenzgebers vertraut, bleibt also einem nicht eingetragenen früheren Erwerber des Patentbesitzes gegenüber schutzlos; denn er ist anerkanntermaßen nicht Erwerber eines Rechtes am Patent. Gibt man aber die Zwitterregelung auf und fordert für die Übertragung des Patentbesitzes den Registereintrag, so wird auch das Vertrauen des Lizenznehmers in das Register geschützt.

## Eintragung der Lizenz ins Patentregister

In sprachlich vollständiger Entsprechung zu PatG 33<sub>4</sub> bestimmt PatG 34<sub>3</sub>:

“Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die nicht im Patentregister eingetragen sind.”

Und doch ist die rechtliche Situation bei der Lizenz grundlegend verschieden von derjenigen bei der Übertragung des Patentbesitzes oder von Rechten an dem Patent.

Der Lizenznehmer erwirbt nicht einen Teil des absoluten Verbotungsrechts, welches der Staat dem Patentinhaber verliehen hat. Er hat nur einen Duldungsanspruch obligatorischer Natur gegen den Patentinhaber oder – anders betrachtet – eine Erlaubnis des Patentinhabers, die patentierte Erfindung zu benutzen. Wenn der Inhaber das Patent abtritt, so bleibt er dem Lizenznehmer aus dem Lizenzvertrag genauso verpflichtet, wie der Vermieter dem Mieter nach Veräußerung der Miet-

sache. Der Erwerber hingegen ist aus dem Lizenzvertrag so wenig verpflichtet, wie der Erwerber der Mietsache. Wenn der Lizenzgeber infolge der Abtretung des Patentbesitzes seine Hauptleistung, nämlich den Verzicht auf Geltendmachung seines Verbotensrechtes gegenüber dem Lizenznehmer, nicht mehr erbringen kann, wird er schadenersatzpflichtig, wie der Vermieter in der analogen Lage. Ein Unterschied besteht jedoch: Durch Umkehrschluss ergibt sich aus PatG 34<sub>3</sub>, dass der bösgläubige Patenterwerber, dem also die Lizenz beim Erwerb bekannt war, diese gelten lassen muss; bei der Miete gilt jedoch “Kauf bricht Miete” (OR 259).

Der gutgläubige Erwerb hebt also die Gültigkeit der Lizenzerteilung keineswegs auf. Hier ist daher die oben bei PatG 33<sub>4</sub> abgelehnte Auslegung des Begriffs der Unwirksamkeit der entgegenstehenden Rechte (hier: Lizenzen) Dritter die einzig richtige: Die schuldrechtliche Lizenzerteilung ist zwar nach wie vor gültig, sie ist aber dem gutgläubigen Erwerber gegenüber unwirksam. Diese Unwirksamkeit, die bei PatG 33<sub>4</sub> höchst problematisch ist, erscheint hier, beim nicht verdinglichten Recht selbstverständlich; die positive Aussage von PatG 34<sub>3</sub> ist daher eigentlich überflüssig, ausgenommen mit Bezug auf den Umkehrschluss zum Nachteil des bösgläubigen Erwerbers.

Relevant ist in PatG 34<sub>3</sub> dagegen der Umkehrschluss, dass die Lizenz durch Eintragung im Patentregister auch dem gutgläubigen Erwerber des Patentbesitzes oder eines Rechtes am Patent (Pfandrecht, Nutzniessung) gegenüber wirksam wird. Diese Wirksamkeit, die bei PatG 33<sub>4</sub> selbstverständlich erscheint, muss hier vom Gesetz ausdrücklich statuiert werden und führt zu einer Problematik anderer Art:

Geht das obligatorische Vertragsverhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer auf den Erwerber über oder muss der Erwerber des Patentbesitzes, ohne eine obligatorische Beziehung zum Lizenznehmer zu haben, lediglich die Erfindungsbenützung durch diesen im Umfang der eingetragenen Lizenz dulden? Die analoge Problematik besteht auch bei der im Grundbuch vorgemerkten Miete (OR 260) und führt dort zu einer Kontroverse im Schrifttum.<sup>13)</sup> Bei der Miete liefert aber das Gesetz ein Argument zu Gunsten des Überganges des Mietvertrages *de lege* (womit auch das Erfordernis der Schriftform für die Zession der Mietzinsforderung und der Zustimmung des Gläubigers hinsichtlich des Übergangs der Nebenverpflichtungen des Vermieters entfällt); kündigt nämlich der Vermieter nicht, so “gilt” er “als in das Mietverhältnis eingetreten” (OR 259<sub>2</sub>). Wenn nun das Gesetz schon den Eintritt des Erwerbers in das Mietverhältnis *de lege* bei der Immobiliarmiete im allgemeinen vorsieht, so liegt die Auslegung nahe, auch die Vormerkung der Miete im Grundbuch habe diese Folge mit gleichzeitigem Ausschluss des Kündigungsrechtes. Anders liegen die Dinge bei der Lizenz. Aus der PatG 34<sub>3</sub> nur durch Umkehrschluss zu entnehmenden Aussage über die Wirkung der Eintragung der Lizenz lässt sich schwerlich

13) Oser/Schönenberger Komm. zu OR 260 N 4, der selbst gegen den Übergang des Mietvertrages Stellung nimmt; für den Übergang namentlich Homberger, Komm. zu ZGB 959 N 60.

ein Übergang des Lizenzvertrages de lege ableiten.<sup>14)</sup> Da bei der reinen Patentlizenz die Vertragsleistung (Duldungspflicht) von der Patentabtretung an ausschliesslich vom Erwerber erbracht wird, liegt jedoch der Übergang der Forderung auf die Lizenzabgabe durchaus nahe: die Belastung des Patentbesitzers durch die Lizenz kann aber auch im Preis bereits derart berücksichtigt sein, dass die Lizenzabgabe dem Abtretenden zustehen sollte. Es ist deshalb wichtig, dass die Abgrenzung der Rechte und Pflichten im Veräusserungsvertrag über das Patent vorgenommen wird. Wenn Nebenleistungen des Lizenzgebers vereinbart sind, kann der Lizenznehmer je nach den Umständen ein Interesse daran haben, dass diese auf den Erwerber übergehen oder beim ursprünglichen Lizenzgeber bleiben; dieser Punkt ist in den Rechtsnachfolgeklauseln des Lizenzvertrages zu regeln. Wie es für einen Innominatskontrakt typisch ist, stellt das Gesetz keine Regelung zur Verfügung, so dass der Vertragsredaktion umso grössere Bedeutung zukommt.<sup>15)</sup>

### Ausschliesslichkeit der Lizenz

Auch die Ausschliesslichkeit der Lizenz kann im Patentregister eingetragen werden und hat zur Folge, dass das Amt keine damit unvereinbare andere Lizenz einträgt (Patentverordnung 1053). Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, der Registereintrag verleihe auch der Ausschliesslichkeit Wirkung gegenüber Dritten. Da weitere Lizenzen formlos gültig erteilt werden können, kann der Weigerung des Amtes, weitere Lizenzen einzutragen, keine Bedeutung für deren Gültigkeit beigemessen werden. Die Lizenz ist nicht eine Verfügung, sondern das obligatorische Versprechen des Lizenzgebers, dafür zu sorgen, dass das Verbotungsrecht an dem Patent gegen den Lizenznehmer nicht geltend gemacht wird. Eine dingliche Wirkung der eingetragenen Ausschliesslichkeit einer Lizenz müsste darin liegen, dass der eingetragene ausschliessliche Lizenznehmer dem weiteren Lizenznehmer die Erfindungsbenützung auf Grund des Patentbesitzes verbieten kann. Dies setzt aber voraus, dass der Patentinhaber mit der Erteilung der ausschliesslichen Lizenz über ein Recht aus dem Patent verfügt, nämlich das Verbotungsrecht auf den ausschliesslichen Lizenznehmer übertragen hat. Nach der in Deutschland überwiegenden Meinung steht dem ausschliesslichen Lizenznehmer in der Tat das Klagerecht gegen Verletzungen zu<sup>16)</sup>; im schweizerischen Recht ist jedoch davon auszugehen, dass auch die ausschliessliche Lizenz rein obligatorischer Natur ist und keine Übertragung des Verbotungsrechtes aus dem Patent darstellt.<sup>17)</sup> Der Patentinhaber verzichtet mit ihr, keine weiteren Lizenzen zu erteilen. Die Voraussetzungen für eine dingliche Wirkung der eingetragenen Ausschliesslichkeit sind daher nicht gegeben.

14) So auch Blum/Pedrazzini a.a.O. S. Bd. II Art. 34 Anm. 109

15) Nach Troller a.a.O. S. 599/600 muss im Einzelfall auf Grund der Umstände bestimmt werden, ob Rechte und Pflichten übergegangen sind.

16) Nachweise bei Blum/Pedrazzini Bd. II Art. 34 Anm. 105 lit. bb

17) So Blum/Pedrazzini (s. N 16), wo auch gegenteilige Meinungen und Urteile aufgeführt sind; gleicher Meinung Troller a.a.O. S. 599

Wollte man aber zur deutschen Auffassung übergehen, wofür es auch Argumente geben mag, so würde der ausschliessliche Lizenznehmer ein Recht aus dem Patent erwerben und wäre die Frage nicht nach PatG 34<sub>3</sub>, sondern nach den Regeln über die Übertragung von Rechten am Patent (bzw. aus dem Patent), also PatG 33<sub>3</sub> und 33<sub>4</sub> zu beurteilen. Dies hätte noch eine weitere Konsequenz: Die gutgläubig erworbene ausschliessliche Lizenz würde, jedenfalls wenn sie im Register eingetragen ist, dem Lizenznehmer das Recht verleihen, auch älteren, nicht eingetragenen Lizenznehmern die Erfindungsbenützung zu verbieten.<sup>18)</sup> Ausserdem wäre es folgerichtig, für die ausschliessliche Lizenz die für die Rechtsübertragung vorgeschriebene Form zu verlangen, also *de lege lata* die Schriftform und *de lege ferenda* eventuell den Registereintrag.

18) Dies wird von Blum/Pedrazzini richtigerweise für das geltende Recht abgelehnt; a.a.O. Art. 34 Anm. 109 lit. d

## Schweizerische Rechtsprechung

Thomas Rüede, Zürich

### I. Patentrecht

*PatG Art. 7 lit. c*

*Keine Anwendung des Art. 7c PatG im Falle der sog. zweiten Indikation.*

*Art. 7c PatG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz dar, dass einem Stoffanspruch, der nur hinsichtlich der Zweckbestimmung neu ist, die Neuheit nicht zukommt.*

*Neuheit ist abweichend von diesem Grundsatz, jedoch nach Art. 7c PatG dann gegeben, wenn ein an sich bekannter Stoff in bezug auf seine Verwendung noch in keinem chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren zum Stand der Technik gehört.*

*L'art. 7c LBI n'est pas applicable au cas dit des "autres indications".*

*L'art. 7c LBI constitue une exception au principe selon lequel la nouveauté d'une substance n'est pas reconnue lorsqu'elle ne porte que sur la destination de cette substance.*

*Par dérogation à ce principe, la nouveauté est admise, conformément à l'art. 7c LBI, lorsque l'utilisation d'une substance en soi connue est encore nouvelle dans les traitements chirurgicaux, thérapeutiques ou dans les méthodes de diagnostic.*

Auskunft des Amtes vom 8./24. Mai 1978 in PMMBI 17 (1978) I 37.

Zur Frage, ob an sich bekannte Stoffe oder Stoffgemische nach Art. 7c PatG nur dann als neu gelten können, wenn sie erstmals zu einem chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Zweck verwendet werden sollen, oder ob ihre Neuheit bei jeder weiteren neuen Verwendung zu einem solchen Zweck (sog. zweite Indikation) ebenfalls zu bejahen ist, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. Vorauszuschicken ist, dass die Anwendung des Art. 7c PatG ausschliesslich Sache der Gerichte sein dürfte, da ein Anwendungsfall im Rahmen der amtlichen Vorprüfung (Art. 87 PatG) kaum denkbar erscheint. Die folgenden Ausführungen sind unter diesem Vorbehalt zu verstehen.

2. Art. 7c PatG – wonach Stoffe oder Stoffgemische, die als solche, nicht aber in bezug auf ihre Verwendung in einem chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren nach Art. 2 Bst. b PatG zum Stand der Technik gehören, als neu gelten, soweit sie für eine solche Verwendung bestimmt sind – stellt eine Ausnahme vom Grundsatz dar, dass einem Stoffanspruch, der nur hinsichtlich der Zweckbestimmung des Stoffes neu ist, die Neuheit nicht zugesprochen werden kann (BGE 83 II 229 und 92 II 48).

3. Die Wendung “in einem. . . Verfahren” wurde aus rein sprachlichen Gründen als vereinfachte Formulierung für “in irgend einem. . . Verfahren”, die noch im Vorentwurf Juli 1975 zur Revision des Patentgesetzes zu finden ist, ins Gesetz eingeführt. Der Sinn sollte aber durch diese Vereinfachung nicht verändert werden. Er ist der, dass die Neuheit nach dieser Sonderbestimmung gegeben sein soll, wenn ein beanspruchter Stoff oder ein beanspruchtes Stoffgemisch zwar an und für sich bekannt ist, aber in bezug auf die Verwendung noch in *keinem* Verfahren nach Art. 2 Bst. b PatG zum Stand der Technik gehört. Diese Bedeutung des Art. 7c PatG ergibt sich auch aus den Erläuterungen zu Art. 7b Abs. 2 des Entwurfs (jetzt Art. 7c) in der Botschaft vom 24. März 1976 zur Änderung des Patentgesetzes.

4. Die neue Verwendung zu einem in Art. 7c PatG genannten Zweck kann im Hinblick auf Art. 2 Bst. b PatG nicht in Form eines Patentanspruchs für die Verwendung selbst und auch nicht als Anspruch für ein Behandlungsverfahren im Sinne von Art. 2 Bst. b PatG geschützt werden (siehe Botschaft vom 24.3.1976, Schluss der Bemerkungen zu Art. 1a des Entwurfs).

*alt PatG Art. 24 Abs. 1 lit. a und c*

*Ist ein Patentanspruch nach der in der Schweiz bestehenden Übung abgefasst und aufgeteilt worden, so ist ein teilweiser Verzicht auf den Anspruch auch dadurch möglich, dass der Patentinhaber Merkmale aus dem kennzeichnenden Teil in den Oberbegriff versetzt.*

*Lorsqu'une revendication est rédigée et divisée selon la pratique suivie en Suisse, le titulaire peut également renoncer partiellement au brevet en faisant passer certains éléments de la partie qui caractérise l'invention à la notion plus générale qui précède cette partie.*

BGE 104 I b 68, PMMBI 17 (1978) I 42, Praxis 67 (1978) 408 und JT 126 (1978) I 261, Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. April 1978 i.S. Glutz gegen das Amt.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Im vorliegenden Fall geht es um einen Teilverzicht auf ein Patent, das bei Inkrafttreten des neuen Rechts am 1. Januar 1978 bereits bestanden hat. Gemäss Art. 142 Abs. 2 lit. b PatG ist die Streitfrage daher nach dem alten Recht zu beurteilen.

Nach alt Art. 24 Abs. 1 PatG kann der Patentinhaber teilweise auf das Patent verzichten, indem er dem Amt beantragt:

- a) einen Patentanspruch oder Unteranspruch aufzuheben,
- b) einen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren Unteransprüchen einzuschränken, oder
- c) einen Patentanspruch auf anderem Weg einzuschränken, sofern der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung bezieht und eine Ausführungsart definiert, welche sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldungsdatum vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist.

Die Beschwerdeführerin beruft sich nur auf den in lit. c vorgesehenen Antrag. Streitig ist zudem bloss, ob die von ihr beantragte neue Fassung des Patentanspruches gegenüber der im Register eingetragenen eine Einschränkung und damit einen Teilverzicht auf das Patent enthalte.

2. Die neue Fassung des Patentanspruches ergänzt den Oberbegriff der ursprünglichen durch vier Merkmale aus deren kennzeichnendem Teil. Sie bestehen darin, dass die Schwenkachse des Niederhaltebügels ortsfest vor dem Schuh angeordnet ist (1), in Laufrichtung gesehen vor dem Bügel ein als Wippe ausgebildeter, doppelarmiger Kipphebel angebracht ist (2), der Hebel mit dem Bügel in Wirkverbindung steht (3) und dass die Verbindungsstelle beim Verschwenken des Hebels von der geöffneten in die geschlossene Stellung den Totpunkt passiert (4). Der kennzeichnende Teil der neuen Fassung sagt nur noch, dass der Kipphebel federbelastet und um eine ortsfeste Achse verschwenkbar gelagert ist (1) und dass dessen vorderer Arm in der Spannstellung des Niederhaltebügels in die Nähe der Grundplatte gelangt und eine pflugähnliche, schneeabweisende Fläche aufweist (2).

Die Beschwerdeführerin begründet den Teilverzicht damit, sie habe anhand in- und ausländischer Patente nachträglich die Einsicht gewonnen, dass der eingetragene Patentanspruch im Oberbegriff den Stand der Technik unvollständig wiedergebe und im kennzeichnenden Teil vorweggenommene Merkmale enthalte. Darauf braucht indes nicht näher eingetreten zu werden, da im vorliegenden Verfahren nicht darüber zu befinden ist, ob die von der Beschwerdeführerin entwickelte Langlaufbindung nach dem einen oder andern ihrer Ansprüche überhaupt patentfähig sei. Für die Beurteilung der Frage, ob der teilweise Verzicht zulässig ist, braucht der Richter bloss zu wissen, dass und inwiefern der neue Patentanspruch vom ursprünglichen abweicht, dass beide Ansprüche sich aber auf die gleiche Erfindung beziehen.

Nach der angefochtenen Verfügung ist darin, dass die Patentinhaberin in der neuen Fassung den Stand der Technik angeblich in erhöhtem Masse berücksichtigt hat, keine Einschränkung des Patentanspruches zu erblicken. Die Beschwerdeführerin hält dem vorweg entgegen, dass weder das Gesetz (Art. 24, 25 und 27) noch die Verordnung 2 (Art 49) den Begriff der Einschränkung umschreibe und dass ihre Erklärung vom 8. August 1977 die Bedingungen des teilweisen Verzichts auf das Patent gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfülle. Sie macht sodann unter Hinweis auf die Botschaft zum Gesetz (BBl 1950 I 1020/21), auf Blum/Pedrazzini (Schweizerisches Patentrecht, 2. Aufl. II S. 81 und 231) sowie auf BGE 100 II 57 und 74 II 110 geltend, dass das Amt das Gesetz willkürlich auslege und dass insbesondere eine Einschränkung des Patentanspruches durch Einengung des Oberbegriffs möglich sei. Die Beschwerdeführerin äussert sich schliesslich zu der vom Amt selber empfohlenen Aufteilung des Patentanspruchs in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil, um daraus unter Berufung auf BGE 83 II 224 und 69 II 322 zu folgern, dass die Aufteilung rechtserheblich sei, sie sich daran gehalten habe und dass die mit einem Teilverzicht versehene Neufassung des Patentanspruchs Dritten ihre Absicht offenbare, der Aufteilung die übliche Bedeutung zukommen zu lassen.

Das Amt beharrt in der Vernehmlassung auf seinem Standpunkt; es hält namentlich daran fest, dass die Beschwerdeführerin lediglich einige kennzeichnende Merkmale in den Oberbegriff versetzt habe, worin weder eine Einschränkung noch ein teilweiser Verzicht auf das Patent zu erblicken sei.

3. In dem von beiden Parteien angerufenen Entscheid 83 II 225/6 führte das Bundesgericht u.a. aus, der sachliche Geltungsbereich des Patentes bestimme sich nach dem vom Patenbewerber aufgestellten Patentanspruch, welcher der Umschreibung (Definition) der Erfindung diene. Wenn der Anspruch nach den Grundsätzen der Logik abgefasst werde, besage er daher, durch welche Merkmale die Erfindung sich vom Begriff der nächsthöheren Gattung unterscheide. In der Schweiz sei es denn auch üblich, den Patentanspruch aus einem Oberbegriff und einem sog. kennzeichnenden Teil zusammensetzen, weshalb in der Regel anzunehmen sei, im Oberbegriff werde gesagt, welcher Gattung die Erfindung angehöre, im kennzeichnenden Teil dagegen, durch welche Merkmale sie sich innerhalb dieser Gattung von anderen Begriffen unterscheide. Das Wesen der Erfindung komme also gewöhnlich erst in jenem Teil zum Ausdruck, welcher der Wendung "dadurch gekennzeichnet" folge, während der vorausgehende Oberbegriff sich lediglich mit schon bekanntem, nicht zur Erfindung Gehörendem befasse.

Diese Erwägungen schliessen nicht aus, dass es sich auch anders verhalten, das Wesen der Erfindung allenfalls schon dem Oberbegriff entnommen werden kann, wie das Bundesgericht im gleichen Entscheid (S. 226 ff.) gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben ausgeführt hat. Das heisst entgegen der Schlussfolgerung des Amtes jedoch nicht, dass für die Ermittlung und Würdigung des Erfindungsgedankens selbst im Regelfall auf den ganzen Patentanspruch abzustellen sei.

Wird die Erklärung der Beschwerdeführerin vom 8. August 1977 auf den in BGE 83 II 226 erwähnten Regelfall bezogen, so kommt sie praktisch einem Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG gleich, da die Patentinhaberin vier Merkmale aus dem kennzeichnenden Teil in den Oberbegriff übertragen hat, also ihren Anspruch insoweit aufgehoben wissen will. Zu einem solchen Teilverzicht erklärte das Bundesgericht im Entscheid 86 II 106, er bestehe darin, dass ein Patentanspruch oder Unteranspruch aufgehoben, also fallen gelassen werde; das habe zur Folge, dass für die in ihm genannten Merkmale kein Erfindungsschutz mehr beansprucht werde. Hinsichtlich dieser Merkmale werde mit der Aufhebung des Anspruchs anerkannt, dass sie keinen erfinderischen Charakter aufwiesen, vorbekannt seien und somit zum Stand der Technik im Zeitpunkt der Anmeldung gehörten. Im gleichen Sinne äussert sich *Troller* (Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. II S. 855). Nach seiner Auffassung ist der aus dem Schutzbereich herausgenommene Patentanspruch in den Oberbegriff aufzunehmen; obschon auch dieser Begriff ausnahmsweise zur Bestimmung des Schutzzumfanges herbeigezogen werden dürfe, werde dadurch klar gemacht, dass der Anspruch, auf den verzichtet wurde, zum freien Stand der Technik gehöre. Gerade das hat die Beschwerdeführerin mit gewissen kennzeichnenden Merkmalen innerhalb ihres einzigen Patentanspruchs getan. Sie will den Anspruch sorgfältig in der üblichen Art und Weise aufgeteilt haben und ihre Willensäusserung selber als Teilverzicht ausgelegt wissen. Sie erklärt ferner, durch die Aufnahme einzelner Merkmale in den Oberbegriff werde diesen das Neue und Erfinderische aberkannt und das Wesen der Erfindung auf die im kennzeichnenden Teil verbleibenden Merkmale beschränkt.

Es ist nicht zu ersehen, weshalb ein solches Vorgehen, das jenem nach Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG gleicht, nicht als Einschränkung "auf anderem Wege" gemäss lit. c sollte gelten können, wenn es bloss um einen einzigen Patentanspruch geht. Wird das anerkannt, so sind entgegen den Einwänden des Amtes auch die weiteren Bedingungen der in lit. c enthaltenen Vorschrift erfüllt. Der neue Patentanspruch bezieht sich auf die gleiche Erfindung und definiert eine Ausführungsart, welche sowohl in der veröffentlichten Patentschrift wie in der am Anmeldedatum vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist. Das Vorgehen der Beschwerdeführerin steht zudem im Einklang mit dem in der Botschaft (a.a. O. S. 1020) umschriebenen Grundgedanken des Gesetzes, wonach gegebenenfalls dem Interesse des Patentinhabers, eine Nichtigkeitsklage zu vermeiden, entgegenzukommen und ihm ein Teilverzicht zu ermöglichen ist (BGE 95 II 371 E.e).

4. Die Auffassung des Amtes vermag selbst bei anderer Betrachtung nicht zu überzeugen. Die von beiden Parteien angerufene Botschaft räumt zunächst auch in Fällen, in denen der Patentinhaber sich mit einem Anspruch mit oder ohne Unteransprüche begnügt, ein Interesse des Inhabers daran ein, durch zweckmässige Einschränkungen einer Nichtigkeitsklage vorzubeugen. Sie fährt dann fort, durch Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG werde die Möglichkeit geschaffen, den Patentanspruch mit Merkmalen aus der Beschreibung zu ergänzen; je mehr Merkmale in den Anspruch aufgenommen würden, desto enger werde der Geltungsbereich des Patentes (a.a. O. S. 1021).

Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass Teilverzichte zumeist in dieser Weise vorgenommen werden. Weder aus der angeführten Stelle der Botschaft noch aus Art. 12 Abs. 1 PatV 1, auf den das Amt sich beruft, folgt indes, dass der Patentanspruch “auf anderem Wege” nur durch Einfügen von Merkmalen aus der Beschreibung eingeschränkt werden dürfe. Das lässt sich um so weniger sagen, als Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG dazu keine näheren Angaben enthält, sein Wortlaut einer Auslegung nach dem Sinn und Zweck der Bestimmung also nicht entgegensteht (vgl. BGE 100 II 57 E. 2). Eine Vermehrung der Merkmale bedeutet zudem nicht notwendig eine Verengung des Patentbereichs, sondern kann diesen mitunter erweitern; sodann kann der Patentanspruch auch dadurch eingeschränkt werden, dass der Oberbegriff eingeengt wird (*Blum/Pedrazzini*, a.a. O. S. 81 und 231). Das Amt anerkennt dies ebenfalls, meint aber, eine Einschränkung des Anspruches durch Einengung des Oberbegriffs sei nur unter der selbstverständlichen Voraussetzung anzunehmen, dass nicht gleichzeitig die Kennzeichnung entsprechend erweitert, die Einengung dadurch wieder aufgehoben und der beabsichtigte Teilverzicht hin-fällig werde; genau das sei hier geschehen, da die Beschwerdeführerin lediglich die Mehrzahl der kennzeichnenden Merkmale in den Oberbegriff verschoben habe.

Dieser Einwand geht zumindest für den Fall fehl, dass der Patentanspruch nach den Grundsätzen der Logik abgefasst und gemäss der in der Schweiz bestehenden Übung aufgeteilt wird. Das ist aber der Regelfall, von dem nach bereits Gesagtem auszugehen ist. Diesfalls verlieren die in den Oberbegriff verwiesenen Merkmale ihren erfinderischen Charakter und werden zu zusätzlichen Elementen der Gattungsbeschreibung, wodurch der Patentanspruch eingeschränkt wird. Die streitige Teilverzichtserklärung der Beschwerdeführerin muss nach ihrem Sinn und Wortlaut gleich ausgelegt und kann auch vom unbefangenen Dritten nach Treu und Glauben nicht anders verstanden werden.

*PatG Art. 77 Abs. 2*

*Kein nicht leicht ersetzbarer Nachteil im Sinne von Art. 77 Abs. 2 PatG, wenn dem Gesuchsteller (angesichts der fortgeschrittenen Wintersaison) einige wenige Verkaufsabschlüsse entgehen und er dadurch eine finanzielle Einbusse erleidet.*

*Glaubhaftmachung der Nichtigkeit bzw. Teilnichtigkeit des Klagepatentes (in casu gelungen).*

*Glaubhaftmachung der Patentverletzung (in casu misslungen).*

*Il n’y a pas de dommage difficilement réparable au sens de l’art. 77 al. 2 LBI lorsque le requérant (du fait que la saison d’hiver est avancée) voit lui échapper quelques rares ventes et que cela lui fait subir une perte financière.*

*Etablissement de la vraisemblance de la nullité totale ou partielle du brevet litigieux (réussi, en l’espèce).*

*Etablissement de la vraisemblance d'une violation de brevet (qui a échoué, en l'espèce).*

Urteil der I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern vom 22. März 1978 i.S. Kempf & Co. AG gegen Josef Neff.

*Aus den Erwägungen des Gerichtspräsidenten I des Amtsbezirks Interlaken:*

4. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Richters ergibt sich daraus, dass der Gesuchsgegner seine Maschine "Snowcat" anlässlich der diesjährigen Lauberhornrennen auf der Kleinen Scheidegg einem Kreis von Interessierten vorführte und zum Verkauf anpries. Da das Patent dem Inhaber das ausschliessliche Recht gewährt, die patentierte Erfindung zu benützen, und da als Benützung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen gelten (Art. 8 Abs. 2 PatG), wurde die behauptete Patentrechtsverletzung im Amtsbezirk Interlaken begangen, was gemäss Art. 75 lit. a PatG einen Gerichtsstand begründet.

Der Hauptprozess ist noch nicht hängig; es ist somit Sache des Gerichtspräsidenten, vorsorgliche Massnahmen anzuordnen (Art. 327 Abs. 2 ZPO).

5. Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 77 PatG dienen zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche. Im vorliegenden Fall geht es um die vorläufige Durchsetzung eines streitigen Unterlassungsanspruches.

Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG hat der Antragsteller nicht nur glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei eine Patentrechtsverletzung begangen hat, oder zu begehen beabsichtigt, sondern er hat auch darzutun, dass ihm ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Im Gesuchsverfahren nach Art. 77 PatG hat der Richter daher eine Abwägung der Risiken vorzunehmen, um den Ausgang des Hauptprozesses möglichst nicht zu präjudizieren. Nicht jeder Nachteil, der mit einer Patentrechtsverletzung verbunden ist, kann Anlass zu einer vorsorglichen Massnahme geben; nur Nachteile, die nicht leicht, z.B. durch nachträgliche Geldzahlung, zu ersetzen sind, dürfen mit vorsorglichen Massnahmen abgewendet werden. Vor allem muss auch der Nachteil, welcher der Gegenpartei im Falle der Zusprechung des Gesuches droht, berücksichtigt werden; ist dieser wesentlich grösser als der dem Gesuchsteller bei Abweisung des Gesuches drohende Nachteil, wird man an das Glaubhaftmachen der Patentrechtsverletzung erhöhte Anforderungen stellen müssen.

6. Im vorliegenden Fall ist der Nachteil, den die Gesuchstellerin bei Abweisung ihres Gesuches erleidet, eher gering. Sollte sich im beabsichtigten Hauptprozess herausstellen, dass die Pistenpräpariermaschinen des Systems "Snowcat" tatsächlich gegen gültige Patentrechte verstossen, könnte anhand der Buchhaltung des Gesuchsgegners leicht festgestellt werden, wieviele Maschinen dieser widerrecht-

lich verkaufen konnte. Der Schaden, welcher der Gesuchstellerin höchstens entsteht, ist leicht durch Geldzahlung zu ersetzen, indem der entgangene Gewinn so errechnet wird, wie wenn sämtliche von dem Gesuchsgegner verkauften Maschinen von der Gesuchstellerin hätten verkauft werden können. Der Gesuchsgegner hat bei der Äusserung über die allenfalls anzuordnende Sicherheitsleistung geschätzt, dass er in diesem Winter etwa 5 Maschinen zu einem Preis von Fr. 12'000.– verkaufen kann; da die Skisaison längst angefangen hat, dürfte diese Schätzung eher hoch gegriffen sein, da Pistenfahrzeuge jetzt wohl eher bereits auf die nächste Saison hin bestellt werden. Der Schaden, welcher der Gesuchstellerin bei Abweisung des Gesuches entstehen würde, beträgt also sicher weit weniger als Fr. 60'000.– und kann durch entsprechende Geldzahlung ersetzt werden. Sollte sich der Hauptprozess in die Länge ziehen, wird es Sache des mit der Hauptsache befassten Gerichtes sein, die sich allenfalls auf Grund einer ersten Beweisaufnahme aufdrängenden Massnahmen zu ergreifen. Dass bei Abweisung des Gesuches eine Marktverwirrung bei Abnehmern und Konkurrenten entsteht, ist ungläubhaft, da sich die Hersteller von Pistenbearbeitungsmaschinen nicht an die breite Öffentlichkeit, sondern an einen kleinen Kreis von technisch interessierten Touristikfachleuten wenden, so dass die Gefahr von Irrtümern (Verwechslungen etc.) klein ist.

Auf der anderen Seite käme die Zusprechung des Gesuches für den Gesuchsgegner einem Fabrikationsverbot gleich. Er müsste Aufträge ablehnen, könnte bereits empfangene Aufträge nicht oder nicht fristgerecht ausführen und würde so Gefahr laufen, die getätigten Investitionen inklusive Werbeaufwand nicht ausnützen zu können, was geradezu die Existenz seines Unternehmens in Frage stellen kann. Von grösster Bedeutung ist, dass bei den interessierten Kreisen der Eindruck entstehen müsste, dem Gesuchsgegner sei es endgültig verwehrt, Pistenbearbeitungsmaschinen der fraglichen Art herzustellen und zu vertreiben. Selbst ein späteres Obsiegen im Hauptprozess vermöchte den Gesuchsgegner nicht mehr in den vorigen Stand zu versetzen, weil die errungene Marktposition bis dahin verloren wäre.

Überwiegen also die Nachteile, die dem Gesuchsgegner bei Zusprechung des Gesuches drohen, gegenüber den Nachteilen für die Gesuchstellerin bei Ablehnung des Gesuches, so ist beim Erlass von vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten. Entscheidend ist somit, ob der Richter gestützt auf das von den Parteien vorgelegte Beweismaterial zur Überzeugung gelangen muss, dass eine Patentrechtsverletzung vorliegt und dass nur durch die Vorlage weiterer Beweismittel ein gegenteiliges Urteil im Hauptprozess erwirkt werden könnte (vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht, 1. Auflage 1962, Bd. II S. 1032).

7. Der Gesuchsgegner behauptet, die beiden Klagepatente seien nichtig. Diese Einrede kann gegen Ansprüche aus Patentverletzung erhoben werden (*Troller*, op. cit. Bd. II, S. 607), doch obliegt der Beweis für die Nichtigkeit dem Beklagten, da die Eintragung im Patentregister gemäss Art. 9 ZGB die Vermutung für die Gültigkeit des Patentbesitzes begründet (vgl. *Troller*, op. cit. Bd. II, Seite 1025). Im summarischen Verfahren um vorsorgliche Massnahmen ist eine umfangreiche Beweisführung aus-

geschlossen, weshalb der Patentinhaber die Patentrechtsverletzung nur glaubhaft zu machen, nicht strikte zu beweisen hat; dieselbe Beweiserleichterung muss nun aber auch für den Patentgegner gelten, der sich auf die Nichtigkeit des Patentes beruft, um vorsorgliche Massnahmen gegen angebliche Patentrechtsverletzungen abzuwenden.

Die am 17.12.1976 beschlossene Revision des Patentgesetzes ist am 1.1.1978 in Kraft getreten. Grundsätzlich unterstehen alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht erloschenen Patente dem neuen Recht. Die Nichtigkeitsgründe jedoch richten sich auch weiterhin nach dem alten Recht (Art. 142 revPatG). Sinngemäss beruft sich der Gesuchsgegner einzig auf den Nichtigkeitsgrund von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 a PatG, indem er nebst der Neuheit der Erfindung auch das Vorliegen der erforderlichen Erfindungshöhe und eines technischen Fortschrittes bestreitet (Art. 1 Abs. 1 PatG); die beiden letztgenannten Merkmale gehören nämlich nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung zum Begriff der Erfindung (BGE 92 II 51 und dortige Hinweise; *Troller op. cit.* Bd. I S. 161 ff und 165 ff).

Gemäss Art. 7 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht vor der Patentanmeldung im Inland derart offenkundig geworden ist, dass der Fachmann sie danach ausführen kann, oder durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden ist, dass der Fachmann sie danach ausführen kann. Der Gesuchsgegner hat es unterlassen, vor den Patentanmeldungen verfasstes Schrifttum vorzulegen, aus welchem sich fehlende Neuheit der patentierten Erfindungen – namentlich der im Patent Nr. 588 273 beschriebenen – ergibt. Die ins Recht gelegten Bestätigungen der Sportbahnen Crap Sogn Gion AG Laax und der Lidoc-Garage AG Chur vermögen einzig zu beweisen, dass schon vor dem Anmeldezeitpunkt Maschinen in Betrieb waren, mit denen Unebenheiten der Schneedecke durch Aufreissen, Zerbröckeln und anschliessendes Glätten ausgeglichen werden konnten. Dass diese Maschinen nach den gleichen technischen Anleitungen hergestellt waren wie die von der Gesuchstellerin hergestellten “Schnee-Regeneratoren”, kann daraus jedoch nicht entnommen werden. Auch der (undatierte) Prospekt für die angeblich seit 1974 vertriebene Maschine Kässbohrer “Powder Maker” und “Kombigerät” gibt darüber keinen Aufschluss, namentlich ist nicht ersichtlich, ob die in der Patentschrift hervorgehobene Neuerung, wobei bei den neu erfundenen Geräten der Hobel gegenüber dem Schlitten schwenkbar sei und nicht den Bewegungen des voranfahrenden Schlittens folge, bereits verwirklicht ist, ganz abgesehen davon, dass beim Modell “Powder Maker” das Aufreissen der Schneedecke offensichtlich nicht durch nebeneinanderangeordnete Hobel, sondern durch einen festen Metallbalken geschieht. Die Neuheit der Erfindung ist daher nicht widerlegt.

Ob die in den Klagepatenten umschriebenen Erfindungen die erforderliche Erfindungshöhe aufweisen und einen erkennbaren technischen Fortschritt bedeuten, kann ohne technische Expertise nicht entschieden werden. Es ist nicht angebracht, solche weitläufigen Beweisverfahren in dem auf raschen Entscheid ausgerichteten Verfahren um vorsorgliche Massnahmen durchzuführen, um so weniger, als das Gesuch aus einem anderen Grunde abzuweisen ist (vgl. nachfolgend Ziff. 8).

Dem Gesuchsgegner ist es also nicht gelungen, die Nichtigkeit der Patente Nr. 588 273 und Nr. 591 877 sofort glaubhaft zu machen, soweit sich diese Patente auf Vorrichtung zur Bearbeitung der Schneedecke beziehen. Hier mag offen bleiben, ob dem Patentanspruch II des Patentes Nr. 591 877 neben dem Patent 588 273 überhaupt eine selbständige Bedeutung zukommt.

Dagegen ist die Teilnichtigkeit des Patentes Nr. 591 877 in Bezug auf den ein Pistenregenerierungs-Verfahren beschreibenden Anspruch I glaubhaft gemacht. Aus der Patentschrift Nr. 588 273 geht nämlich hervor, dass bereits vor dem Datum der Anmeldung dieses ersten Patentes (6.2.1975) Einrichtungen bekannt waren, welche die auf beschneiten Fahrtstrasses (Pisten, Loipen, Skiliftstrasses) vorhandenen Höcker, Löcher, Wellen und unregelmässigen Rinnen mittels Abhobelns beseitigen sollten. Es war also zumindest im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. a PatG im Inland offenkundig, dass eine Pistenregeneration mit Vorteil durch Aufreissen, Zerbröckeln und anschliessendes Planieren der Schneedecke zu erfolgen hat. Was nach der Behauptung in der Patentschrift Nr. 588 273 noch fehlte, war eine Einrichtung, mit welcher dieses Verfahren befriedigend ausgeübt werden konnte. Dies deckt sich mit der Bestätigung der Sportbahnen Crap Sogn Gion AG, wonach dieses Verfahren seit 1969 angewendet werde. Die Gesuchstellerin kann deshalb das im Anspruch I des Patentes Nr. 591 877 umschriebene Verfahren nicht monopolisieren. Wenn mit der Pistenbearbeitungsmaschine "Snowcat" die Schneedecke aufgerissen, zerbröckelt und anschliessend geglättet wird, liegt darin keine Verletzung eines gültigen Patentes, solange nicht die technischen Elemente der Patente Nr. 588 273 und Nr. 591 877 (Anspruch II) verwendet werden.

8. Der Gesuchsgegner bestreitet nun aber auch für den Fall, dass die von der Gesuchstellerin hergestellten Maschinen wirklich auf einem rechtsgültigen Patent beruhen, eine Patentrechtsverletzung. Er bringt vor, dass seinem Gerät andere, wesentlich neue technische Erkenntnisse zugrunde liegen, d.h. dass er das gleiche Ziel mit anderen technischen Mitteln zu lösen versuche als die Gesuchstellerin.

Zwischen den Maschinen der Gesuchstellerin und jenen des Gesuchsgegners besteht der folgende, auch für einen Laien in die Augen springende Unterschied: Während beim Gerät der Gesuchstellerin die Buckelhobel einem Schlitten nachlaufen, welcher die Geländeform abtastet und die Stellung der Hobel entsprechend steuert, sind die Hobel beim Gerät des Gesuchsgegners schwenkbar direkt an den Gestellrahmen montiert, wobei eine nachfolgende Walze die aufgebrochene Schneedecke gleich wieder planiert, ohne die Funktion eines Gelände-Abtastorgans zu besitzen (vgl. den Prospekt "Snowcat"). Der Gesuchsgegner behauptet, durch diese direkte Verbindung der Buckelhobel mit dem Gestellrahmen eine bessere und vor allem regelmässige Wirkung zu erreichen, weil der Rahmen viel geringeren Schwankungen unterworfen sei als ein vorauslaufender Schlitten. Die Erklärung des Gesuchsgegners ist einleuchtend, jedenfalls kann nicht ohne technische Expertise unterstellt werden, die dem Buckelhobel nachfolgende Walze bilde ein blosses Aequivalent zu dem den Hobeln vorangehenden und mit diesen über einen Ausleger verbunde-

nen Schlitten. Damit fehlt es an der Glaubhaftmachung einer Patentrechtsverletzung in Form der Nachmachung oder Nachahmung (Art. 74 Ziff. 2 revPatG i.V. mit Art. 66 lit. a revPatG), weshalb das Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen abzuweisen ist.

9. Die Gesuchstellerin ist mit ihren Begehren nicht durchgedrungen. Gemäss Art. 58 ZPO wird sie kostenpflichtig, wobei die Parteikosten des Gesuchsgegners angesichts des hohen Streitwertes (über Fr. 50'000.–) und der Tatsache, dass dieser mit der Ausarbeitung einer nicht einfachen Vernehmlassung belastet war, auf Fr. 2'500.– festgesetzt werden.

*Aus den Erwägungen des Appellationshofes des Kantons Bern:*

3. a) Art. 77 PatG ermöglicht den Erlass vorsorglicher Massnahmen, welche die Gesuchstellerin vorliegend zur vorläufigen Durchsetzung eines streitigen Unterlassungsanspruches beantragt. Ihr Gesuch hat Erfolg, sofern sie die Patentverletzung der Gegenpartei glaubhaft macht und ferner, dass ihr ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, welcher nur durch die angebehrten vorsorglichen Massnahmen abzuwenden wäre (Art. 77 Abs. 2 PatG).

b) In Übereinstimmung mit der Vorinstanz geht die Kammer davon aus, dass der angebliche Nachteil, den die Gesuchstellerin erleidet, eher gering ist. Durch das Auftauchen des gesuchsgegnerischen Gerätes auf dem Markt könnte es wohl eintreten, dass die Gesuchstellerin selber ihr Gerät weniger gut verkaufte und verkauft. Es entgehen ihr allenfalls angesichts der fortgeschrittenen Wintersaison einige wenige Verkaufsabschlüsse und sie erleidet dadurch eine finanzielle Einbusse. Damit ist ihr aber noch kein “nicht leicht ersetzbarer” Nachteil i.S. von Art. 77 Abs. 2 PatG entstanden, welcher nur durch die vorsorglichen Massnahmen abzuwenden wäre, sondern ein durch Geldzahlung ersetzbarer. Geldschaden ist normalerweise – zumal bei habhaftem Gegner – leicht ersetzbar, jedenfalls bei einem Umfange, wie er hier in Frage steht. Davon, dass auf dem einschlägigen Markt durch den Wettbewerb des Gesuchsgegners eine derartig verheerende Verwirrung bei Abnehmern und Konkurrenten entstehen würde, wie dies die Gesuchstellerin darzustellen versucht, kann keine Rede sein. Die Hersteller von den in Frage stehenden Pistenbearbeitungsmaschinen wenden sich nicht an die breite Öffentlichkeit, sondern an einen kleinen Kreis technisch versierter Fachleute. Die Gefahr eines Irrtums oder einer Verwechslung ist demnach gering.

Eine Zahlungsunfähigkeit des Gesuchsgegners, welche gegebenenfalls einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil darstellen könnte, hat die Gesuchstellerin selber nicht behauptet (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 1203).

Es fehlt somit schon, abgesehen von der Frage der behaupteten Patentverletzung, an der Voraussetzung eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils der Gesuchstellerin, welcher nur mit den verlangten vorsorglichen Massnahmen zu beheben wäre. Das Gesuch ist allein schon deswegen abzuweisen.

c) Beigepflichtet werden kann im weitem auch den vorinstanzlichen Erwägungen inbezug auf die gesuchsgegnerische Behauptung der Nichtigkeit der Klagepatente. Es wird der Einfachheit halber auf die zutreffenden und ausführlichen Erwägungen in Ziffer 7 des vorrichterlichen Entscheides hingewiesen (*Leuch* N 1 i.f. zu Art. 351 ZPO). Dem Gesuchsgegner ist es demnach nicht gelungen, die Nichtigkeit der Patente Nr. 588 273 und Nr. 591 877, soweit sich diese auf Vorrichtungen zur Bearbeitung der Schneedecke beziehen, glaubhaft zu machen, hingegen aber die Teilnichtigkeit des Patentes Nr. 591 877 inbezug auf den ein Pistenregenerierungsverfahren beschreibenden Anspruch I.

d) Wesentlich erscheint vorliegend noch, dass der Gesuchsgegner auch für den Fall, dass der Gesuchstellerin 2 rechtsbeständige Patente zustünden, Patentrechtsverletzungen begangen zu haben bestreitet. Er erklärt dies einleuchtend und es kann nicht behauptet werden, die bei seiner Konstruktion dem Buckelhobel nachfolgenden Rollen würden ein blosses Aequivalent zu dem den Hobeln vorangehenden und mit diesem über einen Ausleger verbundenen Schlitten bilden. Eine Patentrechtsverletzung durch Nachmachung oder Nachahmung ist somit nicht glaubhaft gemacht worden. Die Gesuchstellerin ist mit ihren Behauptungen und Beweisofferten in das ordentliche Verfahren zu verweisen, das sich besser als das Summarverfahren dazu eignet. Eine summarische Expertise könnte das ordentliche Verfahren vor dem Fachgericht höchstens unerwünscht präjudizieren.

Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist abzuweisen.

#### *PatG Art. 77 Abs. 2*

*Verwirkung des Anspruches auf vorsorgliche Massnahmen infolge Zeitablaufes?*

*Anforderungen an das Glaubhaftmachen patentverletzender Handlungen im Falle des Importes eines allenfalls patentverletzenden Erzeugnisses, das möglicherweise aus der Produktion der beklagten ausländischen Produzentin (Beklagte 1) stammt, hinsichtlich der Beteiligung dieser ausländischen Produzentin am Import des Erzeugnisses durch eine unbekanntere Drittfirma, welches Erzeugnis vom Beklagten 2 in Verkehr gebracht wird.*

*Glaubhaft drohende Patentverletzung durch ausländische Produzentin insbesondere deswegen, weil diese eine Patentverletzung durch Nachahmung bestreitet?*

*Verhältnis zwischen Glaubhaftmachung und Sicherheitsleistung.*

*Péremption du droit à des mesures provisionnelles par suite de l'écoulement du temps?*

*Exigences quant à l'établissement de la vraisemblance d'actes de contrefaçon en cas d'importation d'un produit peut-être contrefait, qui pourrait provenir de la production de la productrice étrangère*

*défenderesse (défenderesse no 1), relativement à la participation de cette productrice à l'importation du produit par une tierce entreprise inconnue, produit que la défenderesse no 2 a mis en circulation. Contrefaçon imminente vraisemblable par une productrice étrangère, en particulier du fait que celle-ci conteste avoir commis une contrefaçon par imitation?  
Rapport entre l'établissement de la vraisemblance et un cautionnement.*

B1ZR 77 (1978) 12,  
Massnahmeentscheid des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 8. März 1978

*Aus den Erwägungen:*

... 2. Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG hat der Antragsteller einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft zu machen, dass der Antragsgegner eine gegen das Patentgesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Die Klägerin ist Inhaberin der Schweizer Patente Nr. 475 996, angemeldet am 7. September 1965, und Nr. 516 568, angemeldet am 3. Juni 1969, betreffend die Herstellung von Schiffschen Basen und deren Verwendung, worunter anerkanntermassen Carbadox, ein Heilmittel für Tiere, fällt. Sie bezichtigt die Beklagte 1 der Patentverletzung, indem sie gestützt auf zwei Privatgutachten behauptet, die Beklagte 1 ahme durch Herstellung des gleichen Carbadox nach ihrem spanischen Patent Nr. 425 754 die patentgeschützten Verfahren der Klägerin im Sinne von Art. 66 lit. a PatG nach. Die Beklagte stelle Carbadox in grossem Umfange her und exportiere es in verschiedene Länder, darunter auch in die Schweiz.

Die Beklagte 1 bestreitet nicht die Herstellung von Carbadox, jedoch eine Verletzung der Klagepatente, "selbst wenn sie auch heute noch nach dem im Jahre 1974 in Spanien zum Patent angemeldeten Verfahren arbeiten würde". Die Klägerin habe zudem die Gültigkeit der Klagepatente nicht glaubhaft gemacht; die patentgemässen Verfahren und das Erzeugnis seien nicht neu. Sodann bestreitet sie unter das schweizerische Patentgesetz fallende Verletzungshandlungen. Sie habe den schweizerischen Markt nie beliefert und nicht die Absicht, es zu tun. Auch mit dem von der Klägerin beanstandeten Handel des Beklagten 2 habe sie nie etwas zu tun gehabt. Sie habe erstmals durch die Klageschrift erfahren, dass Carbadox aus ihrer Produktion durch Vermittlung Dritter in die Schweiz gelangt sein soll. Hiervon abgesehen sei ein Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme infolge Zeitablaufes verwirkt, das Massnahmegesuch rechtsmissbräuchlich, nachdem die Klägerin von dem behaupteten Carbadox-Handel des Beklagten 2 schon im Oktober 1975 Kenntnis erlangt habe.

3. Das Gesuch der Klägerin um Erlass einer vorläufigen Anordnung war mit der Begründung abgewiesen worden, die Klägerin könne nicht besondere Dringlichkeit

des Falles geltend machen, die eine Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei rechtfertigen würde, nachdem sie mit ihrem Gesuch seit der Verwarnung Ende August 1976 ein Jahr zugewartet hatte, auch wenn dies mit Rücksicht auf die eingeholten Privatgutachten geschehen ist. Damit wurden nicht (objektive) Verwirkungsgrundsätze angewendet. Die Voraussetzungen hierfür wären auch nicht erfüllt. Zwar mögen gewisse Zweifel bestehen, ob die Klägerin erst kurz vor der genannten Verwarnung oder nicht schon früher von der behaupteten Patentverletzung im Oktober 1975 Kenntnis erlangt habe. Im Unterschied zu der von der Beklagten 1 zitierten Entscheidung, veröffentlicht in Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1972, S. 23, kann der Klägerin jedoch nicht entgegengehalten werden, sie habe "schon seit Jahren Gelegenheit und Anlass gehabt", den ordentlichen Prozess einzuleiten. Im übrigen lässt die Einholung von Privatgutachten zur Abklärung der Rechtslage in der Schweiz die hierdurch verursachte zeitliche Verzögerung nicht als völlig grundlos erscheinen. Das Verhalten der Klägerin kann jedenfalls unter diesen Umständen nicht als offenbar rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden.

Massgebend bleibt – und dies dürfte auch dem Sinn der von der Beklagten 1 zitierten Entscheidung entsprechen –, ob trotz der zeitlichen Verzögerung noch von einem nicht leicht ersetzbaren, nur durch eine Massnahme abwendbaren Nachteil gesprochen werden kann. Wie schon im separaten Massnahmebeschluss vom 21. Oktober 1977 gegen den Beklagten 2 ausgeführt wurde, überschneidet sich dieser Gesichtspunkt mit demjenigen der Wiederholungsgefahr einer patentverletzenden Handlung als Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch; beide Erfordernisse sind in der Regel glaubhaft, wenn eine Verletzungshandlung glaubhaft gemacht ist. Dies ist zu prüfen.

4. Gemäss Art. 8 Abs. 2 PatG gilt als unerlaubte Benützung neben dem Gebrauch der Erfindung das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen, worunter auch die Einfuhr, der Transport und die Lagerung fallen (vgl. BGE 92 II 296 ff.). Betrifft die Erfindung ein Verfahren, so erstreckt sich das Recht des Patentinhabers auch auf das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens (Art. 8 Abs. 3 PatG). Die Verwendung eines Verfahrens im Ausland wirkt sich demzufolge patentrechtlich in der Schweiz aus, wenn das Erzeugnis hier eingeführt, verkauft oder sonstwie in Verkehr gebracht wird (vgl. BGE 92 II 296 ff., 97 II 165 und 100 II 237). Handlungen im Ausland können dabei nach schweizerischem Recht verfolgt werden, wenn auch nur der Erfolg hier eingetreten ist. Jedes Tun oder Unterlassen, das rechtserhebliche Ursache einer in der Schweiz erfolgten Benützung der Erfindung ist, macht nach schweizerischem Recht verantwortlich, gleichgültig, wo es sich ereigne, insbesondere die Handlungen von Anstiftern, mittelbaren Tätern, Miturhebern und Gehilfen, welche die Benützung in der Schweiz vom Ausland her veranlasst oder gefördert haben (vgl. BGE 92 II 296 Erw. 4; Art. 81 PatG und Art. 67 lit. d PatG).

Die Klägerin kann sich für die Herkunft des vom Beklagten 2 in Verkehr gebrachten Carbadox einzig und allein auf dessen Erklärung im Brief vom 2. September 1976 stützen, worin dieser mitteilte, die von ihm am 23. September 1975 gekaufte Menge von 100 kg, "aus spanischer Provenienz" der Beklagten 1 verletze das geschützte Verfahren nicht. Nach seiner Darstellung in der Gesuchantwort kaufte der Beklagte 2 dieses Quantum von einer Zürcher Firma. Da ihm bekannt gewesen sei, so führte er näher aus, dass Carbadox von italienischen Firmen unter der Bezeichnung "Mecadox" in patentwidriger Weise vertrieben werde, habe er sich erkundigt, ob beim Carbadox spanischer Herkunft alles in Ordnung sei. Die Zürcher Firma habe ihm daraufhin eine Kopie der spanischen Patentschrift der Beklagten 1 überlassen und versichert, dieses Verfahren verletze das Patent der Klägerin nicht. Diese Darstellung ist schon deshalb mit Zurückhaltung aufzunehmen, weil der Beklagte 2 sich bis anhin geweigert hat, den Namen der Zürcher Firma bekannt zu geben. Nach seinem eigenen unteilbaren Zugeständnis verliess er sich jedenfalls auf Angaben seines hiesigen Lieferanten. Diese Angaben erscheinen um so weniger als zuverlässig, als auch Carbadox italienischer Herkunft auf dem Markte erhältlich ist. Auch legt der Hinweis auf ein spanisches Patent der Beklagten 1, das richtigerweise ein französisches Patent ist, eher den Schluss auf die Herkunft der Ware zumindest unmittelbar aus Frankreich nahe, was den Ursprung der Ware eher verdunkelt.

Jedenfalls wird aber damit über eine irgendwelche Beteiligung der Beklagten 1 an diesem oder einem weiteren Handel mit Carbadox in der Schweiz nichts ausgesagt. Der Beklagte 2 ist erklärermassen nicht Vertreter der Beklagten 1, was schon deshalb glaubhaft ist, weil weitere Verkäufe durch ihn nicht namhaft gemacht werden konnten. Aber auch für einen Direktimport durch die ungenannte Zürcher Firma aus Spanien liegen keinerlei objektive Anhaltspunkte (wie Verpackungsmaterialien usw.) vor. Die Behauptung der Klägerin, die Beklagte 1 liefere ihres Wissens auch heute noch Carbadox in die Schweiz, ist durch nichts dargetan, geschweige denn glaubhaft gemacht. Wie dargelegt, erscheint auf Grund der als Ganzes zu nehmenden Darstellung des Beklagten 2 eine Einfuhr aus Frankreich als wahrscheinlich. Denkbar wäre, die Beklagte 1 dulde die Einfuhr über Zwischenhändler im Ausland oder begünstige sonstwie diesen Handel in die Schweiz. Dies könnte allenfalls noch als glaubhaft unterstellt werden, wenn weitere Fälle des Handels mit Carbadox spanischer Herkunft in der Schweiz bekannt geworden wären. Der von der Klägerin einzig namhaft gemachte Fall, der zudem schon zwei Jahre zurückliegt, lässt hingegen zuviele Möglichkeiten offen, solange der Weg, den diese Ware gegangen war, nicht näher bekannt ist. Eine Verantwortung der Beklagten 1, worauf es letztlich ankommt, kann auf Grund der bestehenden Aktenlage somit nicht als glaubhaft angenommen werden. Aber auch die Dringlichkeit einer Massnahme erscheint unter diesen Umständen als fragwürdig. Unter den gegebenen Umständen anders zu entscheiden, hiesse, im Zweifelsfalle eine Patentverletzung zugunsten des Patentinhabers bejahen; dies geht nicht an.

5. Nach den Grundsätzen über die Unterlassungsklage kann freilich auch auf Unterlassung klagen, wer in seinen ausschliesslichen Patentbefugnissen ernsthaft

gefährdet wird (Art. 72 in Verbindung mit Art. 66 PatG). Hierfür genügt jedoch nicht eine bloss abstrakte, fernliegende Gefährdung. Voraussetzung für eine glaubhaft drohende Patentverletzung sind vielmehr Umstände, die eine Beeinträchtigung objektiv als wahrscheinlich erscheinen lassen, wie beispielsweise Planungen oder eine sonstwie erkennbar in Erscheinung tretende Absicht eines widerrechtlichen Angriffes. Auch unter diesem Gesichtspunkt vermögen jedoch die Produktion und der Absatz eines Erzeugnisses im Ausland, dessen Herstellung nach schweizerischem Recht unzulässig wäre, einen vorsorglichen Unterlassungsanspruch nicht zu begründen. Andere Umstände in dieser Hinsicht können den Akten nicht entnommen werden.

Der Beklagten 1 kann auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie die Rechtsgültigkeit der Klagepatente und eine Nachahmung der patentierten Verfahren bestreitet. Dies ist durch die Eventualmaxime geboten. Gewisse Rückschlüsse mit Bezug auf eine drohende Patentverletzung liessen sich höchstens ziehen, wenn dies ihr Hauptstandpunkt im Prozess werden sollte, was bis jetzt nicht zutrifft. Im übrigen liegt die Gefahr einer Beeinträchtigung des Patentinhabers nicht schon dann vor, wenn ein Beklagter sich weigert, ein vom Patentinhaber geltend gemachtes (jedoch nicht glaubhaft verletztes und nicht gefährdetes) Recht anzuerkennen. Die Klägerin kann daher auch nichts daraus ableiten, dass die Beklagte 1 lediglich unverbindlich erklärte, sie werde den schweizerischen Markt auch in Zukunft nicht beliefern, obgleich sie bei einer vorsorglichen Unterwerfung (ohne Anerkennung einer Rechtspflicht) sich nichts vergeben, sondern ihren Rechtsstandpunkt nur stärken würde.

6. Die Klägerin bietet im Zusammenhang mit ihrem Massnahmebegehren die Leistung einer angemessenen Sicherheit im Sinne von Art. 79 Abs. 1 PatG an. Diese Vorschrift hat jedoch nur die Sicherstellung des Antragsgegners für einen allfälligen Schaden, der diesem aus der Massnahme entstehen könnte, zum Zwecke (vgl. BGE 94 I 14). Die Sicherheitsleistung entbindet hingegen den Antragsteller nicht vom Erfordernis des Glaubhaftmachens; für ergänzendes kantonales Recht besteht in diesem Punkte kein Raum. Hieran ändert auch nichts, dass umgekehrt der Antragsgegner eine Massnahme durch angemessene Sicherheitsleistung abwenden kann (Art. 79 Abs. 2 PatG). Diese Ersatzlösung bietet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes nur selten Gewähr für eine volle Wiedergutmachung des Schadens, den die vorsorgliche Massnahme abwender, kann (vgl. Beschluss des Bundesgerichtes vom 6. Dezember 1977 in Sachen D. AG und A/S D. gegen H.-L.R. & Co. AG, Erw. 5). Selbst wenn in der Sicherheitsleistung des Antragstellers noch ein Ausgleich für mangelndes Glaubhaftmachen erkannt würde, so müsste jedoch ähnlich wie bei der Sicherheitsleistung des Antragsgegners das blosses Angebot als ungenügend bezeichnet werden (vgl. BGE 94 I 14).

7. Die weiteren Fragen nach der glaubhaften Rechtsgültigkeit bzw. Nichtigkeit der Klagepatente und der (glaubhaften) Verletzung bei Anwendung des Verfahrens nach dem spanischen Patent der Beklagten 1 wären nur mit Hilfe von Fachexperten zu beantworten. Die zu prüfen verbietet sich jedoch, da das Massnahmegesuch der Klägerin schon aus den vorgenannten Gründen abzuweisen ist.”

*PatG Art. 77*

*Die Erteilung oder Verweigerung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen steht im richterlichen Ermessen.*

*L'octroi ou le refus de l'effet suspensif d'un recours, dans une procédure relative aux mesures provisionnelles, dépend du pouvoir d'appréciation du juge.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes (als staatsrechtliche Kammer) vom 21. Juni 1978 i.S. Dumex AG und AS Dumex gegen F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.

*Aus den Erwägungen:*

...4. Nach § 209 Abs. 1 der zugerischen ZPO hemmt eine erhobene Beschwerde Rechtskraft und Vollziehbarkeit des angefochtenen Entscheides nicht, doch kann der Präsident der Beschwerdeinstanz auf Antrag oder von Amtes wegen verfügen, dass diese Wirkung eintritt.

In der angefochtenen Verfügung wird dargelegt, dass die Beschwerdeführerinnen innerhalb der Beschwerdefrist den Antrag um aufschiebende Wirkung hätten stellen müssen. Ob diese Auffassung standhält, kann offen bleiben, da der Präsident der Justizkommission trotzdem auf das seiner Ansicht nach verspätete Gesuch der Beschwerdeführerinnen eingetreten ist und es von Amtes wegen materiell beurteilt hat.

5. In der massgebenden Erwägung erachtet der Präsident der Justizkommission die aufschiebende Wirkung wegen ihrer Auswirkung als nicht gerechtfertigt. Nach Art. 67 PatG werde eine Patentverletzung bis zum Beweis des Gegenteils vermutet. Im Falle vorsorglicher Massnahmen genüge die blossе Glaubhaftmachung zur Beseitigung der Vermutung. Werde die aufschiebende Wirkung erteilt, so würde diejenige Partei bevorzugt, gegen die der Rechtsschein spreche. Solches wäre deshalb nur angezeigt, wenn sich bei summarischer Prüfung die Beschwerde als begründet erwiese. Dass es sich vorliegend nicht so verhalte, ergebe sich schon aus dem Umstand, dass zum Entscheid darüber, ob die Beschwerdeführerinnen ein eigenes Herstellungsverfahren glaubhaft machen konnten, ein Sachverständiger zugezogen werden musste.

a) § 209 Abs. 1 ZPO schreibt dem Präsidenten der Beschwerdeinstanz nicht vor, unter welchen Voraussetzungen die aufschiebende Wirkung zu erteilen sei. Damit verweist das Gesetz auf das richterliche Ermessen. Ein solcher Entscheid kann aber nur dann als willkürlich aufgehoben werden, wenn er sich von Erwägungen leiten lässt, die keine oder doch keine massgebliche Rolle spielen dürfen, wenn er auf unhaltbarer Würdigung des Sachverhalts beruht, offensichtlich den Regeln von Recht und Billigkeit widerspricht oder wenn er Umstände übergeht, die entscheidend wären (BGE 100 Ia 307 E. 3 b, 99 Ia 452 E. 4, 563 E. 2 mit Hinweisen).

b) Die Beschwerdeführerinnen beanstanden die Ausführungen in der angefochtenen Verfügung, wonach die Erteilung der aufschiebenden Wirkung nur angezeigt wäre, wenn sich bereits auf Grund einer summarischen Prüfung ergäbe, dass die Beschwerde begründet wäre. Zu Recht bringen sie in diesem Zusammenhang vor, dass diesfalls die Sache spruchreif und die Beschwerde gutzuheissen wäre. Seinen abweisenden Entscheid begründet der Präsident der Justizkommission aber auch mit dem Hinweis auf das in Auftrag gegebene Gutachten. Im Sinne von Art. 67 Abs. 1 PatG und des Bundesgerichtsurteils vom 6. Dezember 1977 soll auf diesem Wege untersucht werden, ob und inwieweit die Beschwerdeführerinnen durch Vorlegung von Patentschriften glaubhaft zu machen vermögen, dass ihr Erzeugnis in einem andern als dem von der Beschwerdegegnerin patentierten Verfahren hergestellt wird (vgl. BGE 103 II 289 E. 2).

c) Die Beschwerdeführerinnen behaupten nun, das Bundesgericht habe bereits verbindlich festgestellt, dass sie in Dänemark nach eigenem Verfahren Diazepam herstellen, und dass diese Produktion von der Beschwerdegegnerin laufend kontrolliert werde; das mache eine Patentverletzung doch sehr unwahrscheinlich. In jenem Zusammenhang legte aber das Bundesgericht lediglich dar, dass die Beschwerdeführerinnen offenbar über eigene dänische Patente verfügten, die vor solchen der Beschwerdegegnerin standhielten, nicht aber, wie es sich mit den schweizerischen Patenten der Parteien verhält (vgl. BGE 103 II 292 E. 3). Nach Ansicht des Bundesgerichtes erübrigt sich deshalb auch nicht die auf Grund der Patentschriften anzustellende Untersuchung, wie die Justizkommission sie nun angeordnet hat (vgl. BGE 103 II 289 E. 2).

d) Wenn der Präsident der Justizkommission davon ausgeht, die Beschwerdeführerinnen hätten ihre Darstellung im entscheidenden Punkte nicht glaubhaft gemacht und es sei dies nur auf Grund der eingeleiteten Begutachtung möglich, hält er sich deshalb im Rahmen des früheren Bundesgerichtsentscheides. Indem er unter diesen Umständen der Beschwerde die aufschiebende Wirkung verweigerte, überschritt oder missbrauchte er sein Ermessen nicht. Sein Entscheid ist um so weniger als willkürlich zu bezeichnen, als das vorsorgliche Verbot schon seit dem 22. Dezember 1976 in Kraft steht und die Beschwerdeführerinnen in der Zeit vom 7. April 1977, als sie die Beschwerde bei der Justizkommission anhängig machten, bis zum 14. Februar 1978 keinen Anlass sahen, aufschiebende Wirkung zu beantragen. Nach ihrer Darstellung im Gesuch vom 14. Februar 1978 haben sie bewusst auf einen solchen Antrag verzichtet, weil sie bis zur näheren Klärung des Sachverhalts in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zuwarten wollten. Warum das nun plötzlich nicht mehr zumutbar sein soll, wird in der Beschwerde nicht überzeugend dargelegt.

*PatV Art. 21 Abs. 3 lit. a und 51 Abs. 4*

*Keine Rückerstattung der für einen gebührenpflichtigen Patentan-*

*spruch bezahlten Anspruchsgebühr.*

- *Die Anspruchsgebühren werden mit der Einreichung gebührenpflichtiger Patentansprüche fällig (Art. 21 Abs. 2 lit. a PatV).*
- *Verfallene Anspruchsgebühren werden nicht zurückerstattet (Art. 51 Abs. 4 PatV).*

*Pas de restitution de la taxe de revendication payée pour une revendication soumise à la taxe.*

- *Les taxes de revendication sont exigibles dès la production des revendications soumises à la taxe (art. 21 al. 2 lit. a OBI).*
- *Les taxes de revendication échues ne sont pas remboursées (art. 51 al. 4 OBI).*

Auskunft des Amtes vom 30. Mai 1978 in PMMBI 17 (1978) I 37.

*OR Art. 332; Prozessentschädigung*

*Die dienstvertragliche Treueverpflichtung schliesst einen Angriff des Arbeitnehmers auf Patente des Arbeitgebers aus, doch findet eine solche Treueverpflichtung in der Regel mit der Beendigung des Dienstverhältnisses ihr Ende.*

*Treuwidrig oder arglistig und daher nicht schutzwürdig könnte ein Angriff des ehemaligen Arbeitnehmers auf das Patent des ehemaligen Arbeitgebers höchstens dann sein, wenn der Arbeitnehmer für seine Erfindung im Sinne von Art. 332 OR voll entschädigt worden wäre.*

*Le devoir de fidélité fondé sur un contrat de travail s'oppose à ce que le travailleur attaque des brevets de son employeur, mais en règle générale un tel devoir cesse au moment où le contrat de travail prend fin. Une attaque d'un travailleur contre le brevet de son ancien employeur pourrait être tout au plus contraire au devoir de fidélité et dolosif, et par conséquent n'être pas digne de protection, quand le travailleur a été rétribué intégralement, au sens de l'art. 332 CO, pour son invention.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 10. Mai 1977 i.S. D. gegen R., N. und V. (mitgeteilt von Patentanwaltsbureau Isler & Schmid).

*Aus den Erwägungen:*

...3. Gemäss Art. 28 PatG steht das Recht zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage jedermann zu, der ein Interesse daran hat. Die Klägerin spricht den Beklagten dieses Recht zwar nicht ausdrücklich ab, hält sich aber doch darüber auf, dass der

Beklagte 3 die patentierte Erfindung zur Zeit seiner Anstellung bei ihr gemacht und dafür eine reichliche Belohnung erhalten habe; nun klassiere er selber diese nur als durchschnittliche Schlosserarbeit und erdreiste sich, für diese “Handwerksarbeit” die klägerischen Konstruktions- und Verkaufsunterlagen zu verwenden.

Deswegen kann jedoch den Beklagten das Recht zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage nicht abgesprochen werden. Wohl schliesst die dienstvertragliche Treueverpflichtung einen Angriff des Arbeitnehmers auf Patente des Arbeitgebers aus, doch findet eine solche Treueverpflichtung in der Regel mit der Beendigung des Dienstverhältnisses ihr Ende. Vorliegenden Falles ändert hieran auch der Umstand nichts, dass der Beklagte 3 offenbar der Erfinder der patentgemässen Konstruktion ist. Als treuwidrig oder arglistig und daher nicht schutzwürdig könnte sein Angriff auf das Klagepatent höchstens dann bezeichnet werden, wenn er für seine Erfindung im Sinne von Art. 332 OR voll entschädigt worden wäre. Dies behauptet die Klägerin selber nicht. Ihr vager Hinweis auf “reichliche Belohnung”, auf die Beförderung des – offenbar tüchtigen – Beklagten 3 zum Prokuristen usw. lässt in dieser Hinsicht auch keinerlei Schlüsse zu. Offenbar hat der Beklagte 3 auch nach seiner Entlassung durch die Klägerin keine besondere Entschädigung für die patentierte Erfindung erhalten. Er kann daher nicht mit ernsthaften Gründen von der Erhebung der Patentnichtigkeitsklage ausgeschlossen werden. Ob er Konstruktions- und Verkaufsunterlagen der Klägerin verwende, ist in diesem Zusammenhange ohne Belang, abgesehen davon, dass auch diese Behauptung der Klägerin jeder Bestimmtheit entbehrt.

Wie sodann schon im Massnahmebeschluss des Handelsgerichtes vom 12. Oktober 1976 ausgeführt wurde, haben die Beklagten 1 und 2 als Hersteller von Sandstrahlkabinen ein eigenes Interesse an der Patentnichtigkeitsklage. Selbst wenn der Beklagte 3 mit seiner Klage auszuschliessen wäre, verstiessen jene dadurch, dass sie gleichzeitig dessen Interesse wahrnehmen sollten, nicht gegen Treu und Glauben (vgl. Komm. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., S. 775). Daher sind jedenfalls sie mit der Patentnichtigkeitsklage zuzulassen.

4. Die Beklagten bestreiten die Neuheit und vor allem die Erfindungshöhe der patentgemässen Konstruktion. Sie behaupten damit Nichtigkeit des Streitpatentes im Sinne von Art. 26 Ziff. 1 PatG in Verbindung mit Art. 1 PatG...

5. Demzufolge ist in Gutheissung der Widerklage das Schweizer Patent Nr. 533495 der Klägerin als nichtig zu erklären. Der Hauptklage auf Verbot patentverletzender Handlungen der Beklagten durch die Herstellung von Sandstrahlkabinen der Typen TR 80, TR 110 und TR 140 und auf Schadenersatz durch den Verkauf solcher Kabinen ist damit die rechtliche Grundlage entzogen.

Der Streitwert der Schadenersatzklage beträgt Fr. 200'000.–. Der Streitwert der Patentnichtigkeitsklage dürfte demgegenüber mit Rücksicht auf die Laufzeit des Streitpatentes im Falle der Zuerkennung des Patentschutzes annähernd doppelt so hoch einzuschätzen sein.

*Demgemäss erkennt das Gericht:*

1. In Gutheissung der Widerklage der Beklagten wird das Schweizer Patent der Klägerin Nr. 533 495 betreffend “Sandstrahlkabine”, angemeldet am 26. Januar 1971 und erteilt am 15. Februar 1973, nichtig erklärt.
2. Die Hauptklage der Klägerin wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 6 000.–; die übrigen Kosten betragen...
4. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.
5. Die Klägerin wird verpflichtet, die Beklagten für Umtriebe, einschliesslich im einzelrichterlichen und im handelsgerichtlichen Massnahmeverfahren, mit Fr. 15 000.– zu entschädigen...

## II. Muster- und Modellrecht

## III. Markenrecht

*MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2*

*Bezeichnung “SOFT LINE” als Wortmarke*

- *Das Wissen um die Bedeutung der englischen Wörter “soft” und “line” genügt, um auch den Sinn der Wortverbindung “SOFT LINE” zu ermitteln.*
- *In der Verbindung des Eigenschaftswortes “soft” und des Hauptwortes “line” liegt ein Hinweis auf eine Eigenschaft der Erzeugnisse oder der aus solchen zusammengesetzten sanitären Einrichtungen als Ganzes; er unterstreicht das gefällige Aussehen derselben.*
- *Die Vorstellung dass “SOFT LINE” das Aussehen der Erzeugnisse beschreibe, kommt ohne Beanspruchung der Phantasie zustande.*

*Dénomination “SOFT LINE” comme marque verbale*

- *Il suffit, pour déterminer le sens de la combinaison verbale “SOFT LINE”, de connaître la signification des mots anglais “soft” et “line”.*
- *La combinaison de l’adjectif “soft” et du substantif “line” donne une indication au sujet d’une certaine caractéristique des produits ou de leur agencement dans l’ensemble constitué par des installations sanitaires; cette indication en souligne l’aspect agréable.*

– *L'idée selon laquelle "SOFT LINE" décrit l'aspect des produits vient à l'esprit sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la fantaisie.*

PMMBI 17 (1978) I 34, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 4. April 1978 i.S. Baus gegen das Amt.

*Aus den Erwägungen:*

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 10. Februar 1978 ein Gesuch des Baus um Eintragung der Wortmarke SOFT LINE zurückgewiesen hat. Die Marke ist zum Gebrauch auf Waren bestimmt, die als Bestandteile der sanitären Einrichtung von Badezimmern, Duschräumen und dergleichen bezeichnet werden können.

Wenn die Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält, ist ihre Eintragung zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Als Gemeingut gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 100 Ib 251, 97 I 82, 96 I 250, 755, 95 I 478, 94 I 76 E. 2 mit weiteren Zitaten).

2. Dass die Wörter "soft" und "line" der englischen Sprache angehören, die in der Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist, schliesst die Würdigung der umstrittenen Marke als Gemeingut nicht von vornherein aus (BGE 97 I 83, 95 I 479, 91 I 358). Der Beschwerdeführer behauptet das auch nicht, macht jedoch geltend, dem schweizerischen Endabnehmer seiner Erzeugnisse werde nie ganz klar sein, wie er "soft line" genau zu übersetzen habe, denn dieser Begriff sei in den angeführten englisch-deutschen Wörterbüchern nirgends ausdrücklich angeführt und komme auch in den Enzyklopädien von Collier (englisch) und Brockhaus (deutsch) nicht vor. Darauf kommt indes nichts an. Wenn auch "soft line" als Ganzes in keinem Wörterbuch und keiner Enzyklopädie angeführt sein mag, sind doch "soft" und "line" einzeln durchaus zu finden, z.B. in Langenscheidt's Enzyklopädischem Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache, auf das der Beschwerdeführer selber verweist. Das genügt, um auch den Sinn der Wortverbindung "soft line" zu ermitteln. Zudem gibt es unter den Käufern der Erzeugnisse – es sind nicht notwendigerweise nur Endabnehmer – viele Leute, die ihn erfassen, ohne ein Wörterbuch zu Rate ziehen zu müssen.

3. Ob "soft line" auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse hinweist, beurteilt sich nach dem Eindruck, den diese Marke als Ganzes macht. Der Beschwerdeführer geht daher fehl, sie in die Wörter "soft" und "line" zu zerlegen und jedes einzeln daraufhin zu überprüfen, ob es über die Ware etwas aussage. "Soft" ist Eigenschaftswort und "line" Hauptwort, und verbunden bedeuten sie "weiche (sanfte, angenehme) Linie (Kontur, Umriss)". Darin liegt ein Hinweis auf eine Eigenschaft der Erzeugnisse oder der aus solchen zusammengesetzten sanitären Einrichtungen als Ganzes. Er unterstreicht das gefällige Aussehen derselben. Dass jedes der beiden Wörter, wie der Beschwerdeführer geltend macht, für sich allein auch einen

Sinn haben kann, der mit sanitären Einrichtungen oder deren Bestandteilen nichts zu tun hat (z.B. “soft” die Bedeutung von unmännlich oder einfältig, “line” die Bedeutung von Runzeln oder Meridian), ändert nichts. Es ist auch unerheblich, ob die Verbindung der beiden Wörter in der Umgangssprache häufig gebraucht wird oder der Fachsprache angehört oder ob sie, wie der Beschwerdeführer meint, eine willkürliche Zusammensetzung ist. Dass sie nicht auf eine Eigenschaft der Erzeugnisse hinweise, lässt sich auch nicht deshalb sagen, weil sie eine “gewisse Gemütsstimmung umschreibe”, ein “vager Begriff des reinen psychischen Empfindens” sei, je nach diesem Empfinden verschieden ausgelegt werden könne, der Käufer der Ware sein “räumliches Vorstellungsvermögen strapazieren” müsse. Der Beschwerdeführer vermag seine gegenteilige Auffassung nicht mit der Rechtsprechung zu stützen, wonach ein Zeichen dann nicht Gemeingut ist, wenn es nur entfernt auf die Beschaffenheit der Ware anspielt, so dass sein Sinn nur mit Hilfe besonderer Phantasie erfasst werden kann (BGE 103 Ib 19, 100 Ib 251, 99 Ib 23 E. 3, 98 II 144 mit weiteren Hinweisen, ferner 97 I 82 E. 1). Die Vorstellung, dass “SOFT LINE” das Aussehen der Erzeugnisse beschreibe, kommt ohne Beanspruchung der Phantasie zustande; es bedarf keiner Gedankenassoziation, um auf sie zu fallen.

4. Der Beschwerdeführer lässt dahingestellt, ob die Vorstellung des Lesers der Marke den tatsächlichen Gegebenheiten entspreche. Darauf kommt in der Tat nichts an; denn die Eintragung des Zeichens wurde nicht mit der Begründung verweigert, es täusche das Publikum, d.h. die Erzeugnisse, für die es bestimmt ist, wiesen keine “weiche Linie” auf. Gleichgültig, ob das Aussehen der Ware die Bezeichnung “soft line” rechtfertige oder nicht, verbietet Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, diese Wendung markenrechtlich zu schützen und damit Dritte von ihrem Gebrauch in bezug auf eigene Erzeugnisse auszuschliessen; hat das Bundesgericht im Verfahren gemäss Artikel 109 OG  
erkannt:

Die Verwaltungsbeschwerde wird abgewiesen.

*MSchG Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2*

*Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei Erneuerung des Register-  
eintrages.*

*Von der Wortmarke “RED & WHITE”, die für Tabakwaren bestimmt  
ist, lässt sich nicht sagen, dass sie auf die Beschaffenheit der Ware  
hinweise.*

*Hinweise auf die äussere Aufmachung der Ware können eine Wort-  
marke schutzunfähig machen. Dies gilt insbesondere, wenn sie sich  
auf die Form oder Art der Verpackung beziehen.*

*Examen des conditions légales en cas de renouvellement de l’enregistre-  
ment.*

*La marque verbale “RED & WHITE”, destinée à des tabacs, ne peut  
pas être considérée comme désignant la nature de la marchandise.*

*Une marque qui désigne la présentation extérieure de la marchandise, en particulier la forme ou le genre de l'emballage, peut n'être pas susceptible de protection.*

BGE 103 I b 268, PMMBI 17 (1978) I 25, JT 126 (1978) I 268 und Praxis 67 (1978) 262, Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Dezember 1977 i.S. Philip Morris Inc. gegen das Amt.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Beschwerdeführerin bestreitet mit Recht nicht, dass das Amt die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragung bei deren Erneuerung wiederum zu prüfen hat (Art. 8 Abs. 2 MSchG; BGE 103 Ib 17, 70 I 299) und dass es dabei auch von einer als unrichtig erkannten Praxis abgehen darf (BGE 91 I 359 mit Hinweisen).

2. Nach Art. 3 Abs. 2 MSchG geniessen u.a. Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, keinen gesetzlichen Schutz. Enthält eine Marke als wesentlichen Bestandteil ein solches Zeichen, so hat das Amt ihre Eintragung gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG denn auch zu verweigern. Als Gemeingut gelten insbesondere Hinweise auf die Herkunft, die Beschaffenheit oder den Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Eine blosser Gedankenassoziation oder Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen jedoch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 103 Ib 18 und dort angeführte Urteile). Diesfalls rechtfertigt sich eine Ausnahme nur, wenn die Marke in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt hat (BGE 99 Ib 25/6, 93 II 431, 77 II 326), was im vorliegenden Fall nicht geltend gemacht wird.

Das Amt beanstandete die Marke "RED & WHITE" zunächst, weil es aus zwei Farbangaben (rot und weiss) besteht, die als Gemeingut zu betrachten seien. Es hielt der Beschwerdeführerin ferner entgegen, dass das Zeichen als Hinweis auf die äussere Aufmachung der Ware verstanden werden könne, folglich auch wegen seiner beschreibenden Art nicht geschützt werden dürfe. Im Beschwerdeverfahren versuchte das Amt seine Auffassung zudem mit dem Zusammenhang zwischen den Farbangaben und Eigenschaften unverarbeiteten Tabaks zu erhärten. Es führte insbesondere aus, in der Fachsprache werde nach dem 1967 in Mainz herausgegebenen "Tabaklexikon" die Bezeichnung "Red Tobacco" für ein luft- oder röhrengetrocknetes Blatt mit roter Färbung verwendet (S. 269). Bei anderen Tabaksorten, wie "White Burley", "White Mammoth" und "White Orinoco", werde mit der Farbe angedeutet, dass sie sich besonders für Zigaretten und hellen Rauchtobak eigneten (S. 480/81). Das Zeichen "RED & WHITE" könne deshalb auch als Hinweis auf eine Mischung von rotem und hellem Tabak ausgelegt werden.

a) Richtig ist, dass Grundfarben schon wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten sind, also nicht monopolisiert werden

dürfen. Farbkombinationen können dagegen durchaus als Marken Schutz geniessen (BGE 82 II 352, 58 II 453; *Troller*, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 551 Anm. 14; *L. David*, Supplement zum MSchG-Kommentar S. 37). Hier geht es indes nicht um die Monopolisierung einer Grundfarbe oder einer Farbkombination, sondern um eine Wortmarke. Die Beschwerdeführerin verlangt einzig den Schutz der Bezeichnung "RED & WHITE", nicht der entsprechenden Farben. Zu beurteilen ist somit bloss, ob die Wortmarke für den Gebrauch auf Tabakwaren beschreibenden Charakter habe, wie das Amt behauptet, und deshalb als Gemeingut anzusehen sei.

Die Bezeichnung "RED & WHITE" lässt sich ferner nicht schon deshalb als Beschaffenheitsangabe ausgeben, weil rot/weisse Zigaretten zwar etwas ausgefallen, aber durchaus denkbar seien. Gewiss mag ein Fabrikant auf den Gedanken kommen, Zigaretten mit zweifarbiger Umhüllung, z.B. mit rotem Mundstück und weissem Papier, herzustellen. Ob die Beschwerdeführerin dies beabsichtige, kann dahingestellt bleiben. Dass sich diesfalls eine gedankliche Verbindung zwischen der streitigen Marke und der äussern Aufmachung der Zigaretten ergäbe, macht den Ausdruck "RED & WHITE", den die Beschwerdeführerin als Marke für verarbeiteten und unverarbeiteten Tabak erneuern lassen will, nicht zur Sachbezeichnung. Der Ausdruck spielt nach dem allgemeinen Sprachgebrauch auch dann nicht einmal entfernt auf Eigenschaften des Tabaks an, der in den Zigaretten enthalten ist. Es verhält sich vielmehr ähnlich wie bei der Pfeifentabak- bzw. Whisky-Marke "BLACK & WHITE", die sich als blosses Phantasiebezeichnungen im Verkehr durchgesetzt haben und vom kaufenden Publikum auch als solche aufgefasst werden.

b) Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass die Angaben, welche das Amt dem "Tabaklexikon" entnommen hat, zwar "höchst technisch" sind, aber der Fachsprache in den USA entsprechen. Sie geht sodann mit dem Amt davon aus, dass die Zulässigkeit der Marke nach dem Sprachgebrauch in der Schweiz zu beurteilen ist. Massgebend hiefür ist die Auffassung der beteiligten Kreise, wozu insbesondere die Hersteller, Verkäufer und Endabnehmer gehören. Unter Umständen wird ein Wort schon dann zur Beschaffenheitsangabe, wenn es nur von einem bestimmten Kreis, z.B. nur von den Fachleuten allgemein zur Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verwendet wird (BGE 96 I 755, 96 II 240, 251 und 261 mit Zitaten).

Das Amt betrachtet diese Voraussetzung im vorliegenden Fall als erfüllt. Es beruft sich insbesondere auf Bestätigungen von drei Tabakfabriken, wonach die Bezeichnungen "Red Tobacco" und "White Tobacco" auch in schweizerischen Fachkreisen bekannt sind. Die Beschwerdeführerin hält diesen Bescheinigungen drei Schreiben anderer Fachleute der schweizerischen Tabakindustrie entgegen; darin wird das Gegenteil behauptet.

Es erübrigt sich indes, darüber weitere Beweise zu erheben oder gar eine Expertise einzuholen. Das Amt bestreitet nicht, dass auch die Gewährspersonen der Beschwerdeführerin fachkundig und zuverlässig sind. Es ist deshalb anzunehmen, dass die besondere Bedeutung der dem "Tabaklexikon" entnommenen Ausdrücke in der Schweiz zwar gewissen Fachleuten, aber nicht allen Fachkreisen bekannt ist. Das müsste indes verlangt werden, wenn man schon über die Auffassung der Endver-

braucher hinwegsehen will. Zurückhaltung ist umso mehr am Platz, als die streitige Marke die beiden Farbangaben verbindet. Die Verbindung könnte freilich als Hinweis auf eine Mischung von rot- und hellfarbigen Tabaken verstanden werden, wie das Amt unter Berufung auf eine Tabakfabrik geltend macht. Ob eine solche Mischung gebräuchlich ist oder doch so nahe liegt, dass die Marke zumindest beim Fachmann diesen Eindruck erweckt, ist den vom Amt eingereichten Belegen jedoch nicht zu entnehmen.

3. Eine andere Frage ist, ob die streitige Marke als unzulässig zu betrachten sei, weil sie auf die Farben der Verpackung hinweise. Das Amt erblickt darin sogar den Hauptgrund der Zurückweisung, zumal es sich um eine beliebte und auf Zigaretteneinwicklungen häufig anzutreffende Farbkombination handle. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies nicht, macht jedoch geltend, unter unzulässigen Beschaffenheitsangaben seien nur Hinweise auf die Ware selbst, nicht auch solche auf die Verpackung zu verstehen.

a) Richtig ist, dass im schweizerischen Schrifttum Hinweise auf die Verpackung im allgemeinen nicht als schutzunfähig bezeichnet werden (*Troller*, a.a.O. I S. 347; *H. David*, Kommentar zum MSchG S. 91). *Matter* (Kommentar zum MSchG S. 68) spricht immerhin ausdrücklich von Eigenschaften “des Erzeugnisses oder dessen Verpackung”. Unzutreffend ist dagegen, dass das Bundesgericht stets bloss Hinweise auf die Ware selbst als unzulässig behandelt habe. Gewiss ist in seinen Urteilen meist nur von der Beschaffenheit der Ware oder des Erzeugnisses die Rede (vgl. statt vieler: BGE 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 II 402, sowie die Urteile im Schweiz. Patent-, Muster- und Marken-Blatt (PMMBl 1976 I S. 59; 1974 I S. 65). In allen diesen Fällen stellte sich jedoch die Frage des blossen Hinweises auf die Verpackung gar nicht. Die Beschwerdeführerin vermag denn auch keine Urteile zu nennen, in welchen das Bundesgericht solche Hinweise ausdrücklich ausgenommen und als zulässig bezeichnet hätte.

Das Amt stützt sich in der angefochtenen Verfügung auf BGE 61 II 385, wo die Gestaltung einer Gaba-Dose als schutzunfähig erklärt worden ist. Es anerkennt in seiner Vernehmlassung, dass damit für die Beurteilung einer auf die Verpackung hinweisenden Wortmarke nichts gewonnen ist. Es kann sich dagegen mit einem gewissen Recht auf BGE 93 II 56 berufen, wo es um die Wortmarke “VAC” für Nahrungsmittel in luftleerer Verpackung ging; die Marke wurde indes ohne Rücksicht auf die Art der Verpackung zugelassen, weil sie nicht die unmittelbare Vorstellung eines Vacuums erweckte. Für die Auffassung des Amtes spricht ferner das Urteil des Bundesgerichtes vom 16. Mai 1967 über die Wortmarke “Gold Band” (PMMBl 1967 I S. 37). Nach dieser Entscheidung bedarf es keiner besondern Phantasie, um von “Gold Band” auf eine äussere Aufmachung zu schliessen, weil Goldverzierungen auf Tabakwaren und deren Verpackung häufig vorkämen; die Marke bezeichne daher bloss ein für die gegebene Warenart charakteristisches gemeinfreies Ausstattungsmerkmal und sei nicht schutzfähig. Ähnlich verhält es sich nach einem Urteil vom 21. November 1975, in dem das Bundesgericht die Marke “3 x 3 pocket” abgelehnt hat, weil sie auf eine besondere Verpackungsart für Schokolade hinweise.

In seiner Vernehmlassung beruft das Amt sich auch auf das deutsche Warenzeichengesetz (WZG), das in § 4 Ziff. 1 u.a. Zeichen aus Wörtern ausschliesst, “die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Waren enthalten”. In Lehre und Rechtsprechung werden Hinweise auf die Verpackung solchen Angaben gleichgestellt (*Baumbach/Hefermehl*, Warenzeichenrecht, 10. Aufl. N. 25 zu § 4, N. 52 zu § 1 WZG; *Reimer*, Warenzeichengesetz, 4. Aufl. S. 65; *Busse*, Warenzeichengesetz, 4. Aufl. S. 123/4; *von Gamm*, Warenzeichengesetz, S. 188 und 210; Entscheidungen des Bundespatentgerichtes vom 25. Oktober 1972 und vom 4. Juni 1931). Die Art. 3 Abs. 2 und 14 Ziff. 2 MSchG befassen sich nicht mit Einzelheiten, sondern verbieten ganz allgemein Zeichen, die Gemeingut sind oder zur Hauptsache aus solchem bestehen. Das erlaubt, den Begriff der Beschaffenheitsangabe auf die äussere Ausstattung der Ware und damit auf deren Verpackung auszudehnen. Dies gilt umsomehr, als viele Waren ohne Verpackung gar nicht in Verkehr gebracht werden können. Auch diesfalls ist aber zu beachten, dass nur als Gemeingut anzusehende Zeichen schutzunfähig sind, zwischen der Marke und der äusseren Aufmachung der Ware also eine sachliche Beziehung besteht, die ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist.

b) Bezüglich der äusseren Ausstattung einer Ware ist zum vornherein zu unterscheiden, ob eine Marke auf die graphische und farbliche Gestaltung oder bloss auf eine Art oder Form der Verpackung hinweist. Trifft letzteres zu, so leuchtet ein, dass ein Zeichen in der Regel als Gemeingut anzusehen ist und daher nicht als Marke geschützt werden darf. Dies gilt nicht nur für die vom Amt konstruierten Beispiele “Papiersack” und “Goldflasche”, sondern überhaupt für Umhüllungen oder Behälter, in denen Waren angeboten werden. Der Grund dafür liegt darin, dass jedermann technisch einfache und billige Arten und Formen der Verpackung wählen darf, folglich nicht durch das Markenrecht daran gehindert werden soll, in der Werbung auf diese Vorteile Bezug zu nehmen (BGE 103 II 215 E. 3a).

Ein solches Freihaltebedürfnis besteht dagegen nicht, wenn es um die graphische oder farbliche Gestaltung der Verpackung geht, weil es dafür unzählige Möglichkeiten gibt. Diesfalls lässt sich meistens nicht einmal einigermaßen verlässlich entscheiden, ob die Marke wirklich auf Farben oder eine Abbildung der Verpackung hinweist oder ob nicht gegenteils eine schlichte Phantasiebezeichnung vorliege. Darüber lässt sich im vorliegenden Fall ebenfalls nichts Sicheres aussagen. Immerhin ist die Bedeutung der Marke “RED & WHITE” doch eher in ihrem eindrücklichen Wort- und Klangbild als in einem Hinweis auf die rot/weisse Packung zu suchen. Wollte man solche Anspielungen auf Farben oder Abbildungen der Verpackung genügen lassen, um eine Marke für unzulässig zu erklären, so ergäben sich oft Entscheide, die sachlicher Rechtfertigung entbehrten. Wer für Kaffee die Marke “Café Zaun” führt, macht diese nicht zu einer unstatthaften Beschaffenheitsangabe, wenn er auf der Packung einen Zaun abbildet; und wer für Tabakwaren die Phantasiebezeichnung “ROSA BIANCA” wählt, darf die Packung mit einem Muster weisser Rosen schmücken, ohne

dass die Wortmarke damit beschreibend und Gemeingut im Sinne des Markenrechts wird.

Die Marke “RED & WHITE” ist daher selbst dann nicht zu beanstanden, wenn die Zigarettenpackung der Beschwerdeführerin in rot und weiss gehalten ist. Die Mitbewerber werden durch die Wortmarke nicht gehindert, die gleiche Farbkombination zu verwenden, da der Schutz des Markenrechts sich auf das Zeichen beschränkt. Zu Bedenken besteht umsoweniger Anlass, als es sich zumindest um einen Grenzfall handelt und im Zweifel eher eine gewisse Zurückhaltung der Verwaltungsbehörde angezeigt ist, zumal im Streitfall die Überprüfung durch den Zivilrichter vorbehalten bleibt (*Troller*, a.a.O. S. 355; *H. David*, a.a.O. S. 91 und 227; *Matter*, a.a.O. S. 60, 67 und 175).

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 22. April 1977 aufgehoben und das Amt angewiesen, die Wortmarke “RED & WHITE” im Register zu erneuern.

*MSchG Art. 3 Abs. 2 und 9 Abs. 1*

*Klage des Inhabers der Marke “More” für Tabak gegen die gleichlautende ältere, jedoch während 3 Jahren nicht gebrauchte Zigarettenmarke eines Konkurrenten.*

*An der Löschung der älteren Marke interessierte Partei (MSchG 9 I) ist der Inhaber der jüngeren Marke auch dann, wenn das streitige Zeichen überhaupt gemäss MSchG 3 Abs. 2 (Gemeingut) nichtig ist. Nichtigkeit der Marke “More”, weil Gemeingut; deshalb kein Unterlassungsanspruch des Inhabers der jüngeren Marke.*

*Plainte du titulaire de la marque de tabac “More” contre la marque de cigarettes homonyme d’un concurrent, laquelle était plus ancienne mais n’était plus utilisée depuis trois ans.*

*La partie qui a intérêt à la radiation de la marque la plus ancienne (art. 9 al. 1 LMF) est notamment le titulaire de la marque la plus récente, même lorsque le signe litigieux est absolument sans valeur en vertu de l’art. 3 al. 2 LMF (domaine public).*

*Nullité de la marque “More”, du fait qu’elle est du domaine public; pour ce motif, le titulaire de la marque la plus récente ne peut ouvrir une action tendant à l’abstention d’un acte.*

BGE 103 II 339, JT 126 (1978) I 265, Praxis 67 (1978) 104 und SemJ 100 (1978) 437, Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1977 i.S. R.J. Reynolds Tobacco International S.A. gegen Fabriques de tabac réunies S.A.

Die R.J. Reynolds Tobacco International SA, Genf (Tochtergesellschaft des amerikanischen Unternehmens Reynolds), steht auf dem Weltmarkt für Zigaretten im Wettbewerb mit den Fabriques de tabac réunies SA (FTR SA) in Neuenburg (Tochtergesellschaft eines andern amerikanischen Unternehmens). Am 26. April 1972 liess die FTR SA im schweiz. Markenregister die Marke "More" für Zigaretten eintragen. Sie gebrauchte diese jedoch nie bis im Juli 1975. – Am 2. Juni 1975 hinterlegte die Reynolds Tobacco im schweiz. Markenregister ebenfalls die Marke "More" für rohen und verarbeiteten Tabak. Im März 1976 reichte die Reynolds Tobacco beim Kantg Neuenburg gegen FTR SA Klage ein mit den Begehren, es sei die Nichtigkeit der Marke "More" der Klägerin festzustellen, deren Löschung anzuordnen und der Beklagten ihr weiterer Gebrauch zu untersagen. Die Beklagte beantragte, auf die Klage sei wegen Nichtigkeit der Marke "More" nicht einzutreten, eventuell sei die Klage abzuweisen. – Das Kantg Neuenburg wies die Klage ab, soweit es darauf eintrat. Mit ihrer Berufung beantragt die Klägerin, die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtigkeit der Marke "More" sei zu verwerfen, die Nichtigkeit der von der Beklagten hinterlegten Marke "More" festzustellen und der Beklagten ihre weitere Verwendung zu untersagen. Das Bg ordnet die Löschung der Marke "More" der Beklagten an und weist die Klage im übrigen ab.

*Aus den Erwägungen:*

...2. Die Vi stellt fest, dass die Beklagte anerkannt hat, die Marke "More" innert der Frist von 3 Jahren nach ihrer Eintragung am 26. April 1972 nicht gebraucht zu haben, sowie, dass weder behauptet noch erwiesen ist, dass die Beklagte am Gebrauch gehindert gewesen sei oder die Marke vor oder nach dem Ablauf der Frist von 3 Jahren erneuert habe. Der Gebrauch der Marke ist aber Voraussetzung für ihren gesetzlichen Schutz (BGE 65 II 107, 62 II 62, 57 II 610 = Pr 65 Nr. 267, 25 Nr. 72, 21 Nr. 42), und der Nichtgebrauch zieht das Dahinfallen des Rechts auf die Marke nach sich, sofern der Inhaber ihn nicht zu rechtfertigen vermag (BGE 100 II 236, 97 II 79, 93 II 150, 62 II 62 = Pr 63 Nr. 234, 60 Nr. 127, 56 Nr. 107, 25 Nr. 72). Da diese Voraussetzung hier nicht erfüllt ist, hat die Beklagte den Anspruch auf den Schutz der von ihr hinterlegten Marke "More" verwirkt. Dass sie nach der am 29. August 1975 erfolgten Veröffentlichung der klägerischen Marke einige mit ihrer Marke versehene Zigarettenpakete auf den Markt brachte, ist unerheblich. Dieser Gebrauch nach dem Erlöschen der Schutzrechte der Beklagten und nach der Hinterlegung der Marke durch einen Dritten vermag den gesetzlichen Schutz nicht wieder aufleben zu lassen (*Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., II, S. 842 lit. d).

3. a) Die Vi anerkennt, dass gemäss MSchG 9 I die beantragte Löschung grundsätzlich angeordnet werden müsste. Sie ist jedoch der Auffassung, dass die Beschaffenheitsangabe "More" in der Schweiz nicht schutzfähig und die unter diesem Zeichen hinterlegte Marke infolgedessen nichtig sei. In Gutheissung der von der Beklagten erhobenen Einwendung folgert sie daraus, da der Klägerin mangels eines besonderen unmittelbaren Interesses kein Klagerecht zustehe, sei ihre Klage,

soweit darauf eingetreten werden könne, unbegründet und ihr Lösungsbegehren gegenstandslos.

b) Gemäss MSchG 9 I kann das Gericht, wenn der Inhaber einer Marke während 3 aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat, “auf Klage einer interessierten Partei” die Löschung der Marke anordnen. Die in dieser Bestimmung vorgesehene Löschungsklage steht jeder “interessierten Partei” zu, d.h. jedem, der ein persönliches Interesse nachzuweisen vermag, das gewöhnlich wirtschaftlicher Natur ist und auf der Behinderung beruht, welche die Marke eines Konkurrenten für den Antragsteller bedeutet (*Troller*, II, S. 1158; vgl. BGE 62 I 168 E. 2 = Pr 25 Nr. 197). Im vorliegenden Fall hat die Klägerin, die Inhaberin der Marke “More” ist und auf dem Weltmarkt für Zigaretten mit der Beklagten in Konkurrenz steht, ein offenkundiges Interesse, die Löschung der gleichlautenden Marke zu erwirken, welche die Beklagte früher hinterlegt, aber während 3 aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht hat. Dieses Interesse müsste der Klägerin selbst dann zuerkannt werden, wenn die Marke “More” bloss Beschaffenheitsangabe und darum nichtig sein sollte. Es wäre nämlich auch in diesem Falle für die Klägerin wichtig, sich dagegen zur Wehr zu setzen, dass sich ein Konkurrent ein im Gemeingut stehendes Zeichen aneigne (vgl. BGE 62 I 167 = Pr 25 Nr. 197).

Die Vi hat somit zu Unrecht ein Interesse der Klägerin verneint, gestützt auf MSchG 9 I die Löschung der von der Beklagten hinterlegten Marke “More” zu verlangen.

c) Die Einwendung, welche die Beklagte aus der Nichtigkeit der Marke “More” zieht mit der Begründung, es handle sich um eine bloss Beschaffenheitsangabe, müsste übrigens aus einem weiteren Grunde verworfen werden. Indem die Beklagte diese Einwendung zum Zwecke erhebt, ihre gleichlautende Marke beibehalten zu können, nimmt sie eine in sich widersprüchliche Haltung ein (*venire contra factum proprium*), die mit ZGB 2 unvereinbar ist. Selbst wenn man diese Einwendung als begründet ansehen wollte, wäre der Markeneintrag der Beklagten sowohl unter dem Gesichtspunkt von MSchG 3 II als auch unter jenem von MSchG 9 nichtig. Es verstösst deshalb gegen Treu und Glauben, sich der Feststellung dieser Nichtigkeit mit dem Hinweis darauf zu widersetzen, dass es sich bei der Marke der Klägerin um eine bloss Beschaffenheitsangabe handle.

d) Da die Voraussetzungen von MSchG 9 I erfüllt sind und die von der Beklagten erhobene Einwendung unbegründet ist, ist die Löschung der von der Beklagten hinterlegten Marke “More” anzuordnen.

4. Die Klägerin erneuert im Berufungsverfahren das Begehren, der Beklagten sei der Gebrauch der Marke “More” für ihre Erzeugnisse zu untersagen. Sie macht geltend, angesichts des Verhaltens der Beklagten bestehe die Gefahr des weiteren Gebrauchs der streitigen Marke durch diese, weshalb das beantragte Verbot sich rechtfertige.

a) Ein Zeichen, das als im Gemeingut stehend zu betrachten ist, genießt den gesetzlichen Schutz nicht (MSchG 3 II), und seine Eintragung verschafft dem Markeninhaber keinerlei Rechte (*Troller, op. cit.*, II, S. 841; *David*, MSchG, 2. Aufl., S. 107, N. 48). Er kann also keine Untersagungs- oder Unterlassungsklage gegen einen Dritten erheben, um ihn daran zu hindern, Handlungen zu begehen, die sein angebliches, in Wirklichkeit aber gar nicht bestehendes Recht verletzen. Er hätte allerdings die Vermutung von MSchG 5 für sich. Handelt es sich jedoch um ein Zeichen, das als zum Gemeingut gehörend betrachtet werden kann, so hat im Streitfall der Richter zu prüfen, ob dies zutrefte, und im Falle der Bejahung die Nichtigkeit der Eintragung festzustellen (*David*, a.a.O.). Es genügt, wenn der mit der Verbotsklage Belangte unter Angabe des genannten Grundes die Einwendung der Nichtigkeit erhebt.

b) Als Gemeingut im Sinne von MSchG 3 II und 14 I Ziff. 2 gelten Zeichen, die auf die Beschaffenheit eines Erzeugnisses hinweisen oder ihm besondere Eigenschaften zusprechen (BGE 100 Ib 251, 97 I 82; 96 I 250, 95 I 478 = Pr 59 Nr. 116, Nr. 51 und Zitate). Solche Bezeichnungen dürfen nicht zugunsten eines Einzelnen monopolisiert werden, sondern müssen jedermann zur Verfügung bleiben.

c) Das Wort “More” bedeutet in der englischen Sprache “mehr” (“plus”). Für die Beschreibung einer Ware verwendet, erweckt es beim englischsprachigen Publikum sofort die Vorstellung, dieser Ware komme eine quantitative oder qualitative Überlegenheit gegenüber andern Waren der gleichen Art zu. Massgebend ist allerdings der auf den schweiz. Durchschnittskäufer erweckte Eindruck. Das Bg hat jedoch schon Marken zurückgewiesen, die aus einer fremdsprachlichen Beschaffenheitsangabe bestanden. Gleich wie die Bezeichnungen “top set” (BGE 97 I 83), “Synchrobel” (95 I 479 = Pr 59 Nr. 51), “ever fresh” (BGE 91 I 358) hat auch das Wort “More” für weite schweiz. Publikumskreise die Bedeutung einer Eigenschaftsangabe; zahlreiche schweiz. Käufer, gleich welcher Muttersprache, verfügen über genügend Englischkenntnisse, um sofort die Bedeutung dieses Ausdrucks zu erfassen und darin die Bezeichnung eines Erzeugnisses zu erblicken, das im Vergleich mit Konkurrenzprodukten mehr bietet.

Unerheblich ist, dass es sich um ein Adverb handelt, das für sich allein ungeeignet ist, dem damit bezeichneten Erzeugnis bestimmte Eigenschaften zuzusprechen. — Auch allein gebraucht ruft der Ausdruck “More” unmittelbar die Vorstellung einer Ware hervor, die andern gleicher Art überlegen ist. Entgegen der Behauptung der Klägerin handelt es sich nicht um eine Phantasiebezeichnung, bei der es der Zuhilfenahme der Einbildungskraft oder besonderer Überlegung bedarf, um eine Beziehung mit dem damit bezeichneten Erzeugnis herzustellen (BGE 99 II 403, 98 II 144; 93 II 263 = Pr 57 Nr. 8 und Zitate). . .

Das Zeichen “More” als zum schweiz. Gemeingut gehörend zu betrachten, bedeutet entgegen der Meinung der Klägerin keineswegs “das Eindringen der internationalen Sprache, um die es sich beim Englischen handelt, in unsere National- und Amtssprachen zu billigen”. Wollte man der Klägerin folgen, so würde man im

Gegenteil die Wahl von fremdsprachlichen Wortmarken zum Nachteil jener begünstigen, die einer unserer Nationalsprachen angehören, da MSchG 3 II auf die ersteren weniger streng angewendet würde als auf die letzteren.

d) Da die Eintragung der Marke "More" in der Schweiz gemäss MSchG 3 II nichtig ist, müssen die Begehren der Klägerin, der Beklagten sei der Gebrauch dieser Marke für ihre Erzeugnisse zu verbieten, abgewiesen werden. Mangels eines dahingehenden Antrags der Beklagten kann dagegen die Nichtigkeit des Markeneintrages der Klägerin im Dispositiv des vorliegenden Entscheides nicht festgestellt werden.

*MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2;*

*PVUe Art. 6 quinquies lit. B Ziff. 2*

*Ob eine Marke auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Ware hinweise, ist auch nach der zwischenstaatlichen Regelung unter Berücksichtigung aller ihrer Elemente zu prüfen.*

*Il faut prendre en considération tous les éléments d'une marque, en droit conventionnel également, pour juger si elle désigne des qualités ou la nature de la marchandise.*

BGE 104 I b 65, Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Mai 1978 i.S. P.C.C. B.V. gegen das Amt.

1. Die Firma P.C.C. B.V. in Oisterwijk (Holland) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 26. Januar 1978 ihrer zweifarbigen Marke, bestehend aus den Wörtern "OISTER" und "FOAM" sowie einem Ausschnitt aus einer chemischen Formel in eckigen Klammern, den Schutz für das Gebiet der Schweiz verweigert hat. Die Marke ist beim Büro der Benelux-Staaten und unter Nr. 424 131 auch beim Internationalen Büro hinterlegt worden. Sie ist für den Gebrauch auf Reaktionskomponenten bestimmt, die zur Herstellung von Schaum aus Kunststoffen verwendet werden.

Zwischen den Niederlanden und der Schweiz gelten seit 1975 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie 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, 1976 S. 923, 1978 S. 806). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Das trifft gemäss Art. 6 quinquies lit. B Ziff. 2 PVUe insbesondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr u.a. zur Be-

zeichnung der Art, Beschaffenheit oder Bestimmung der Waren dienen können.

Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, wonach eine Marke nicht eingetragen werden darf, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut gelten offene oder leicht erkennbare Hinweise insbesondere auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 103 Ib 18/19, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402). Dass eine Marke aus Wörtern einer Sprache besteht, die in der Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist, und daher hier bloss von einem bestimmten Kreis, z.B. nur von Fachleuten als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus (BGE 97 I 83, 96 I 755, 95 I 479, 91 I 358).

2. Ob die streitige Marke auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck der Ware hinweist, beurteilt sich nach dem Eindruck, den sie als Ganzes macht. Dieser Eindruck wird vor allem durch das Wort "FOAM" bestimmt, das sich durch die Art seiner Wiedergabe von den beiden andern Bestandteilen der Marke klar abzeichnet. Gewiss wird dadurch, dass die Wörter "OISTER" und "FOAM" samt der chemischen Formel in Blockschrift bündig angeordnet sind, eine graphische Darstellung erreicht, welche das Ganze als ein Rechteck von 10 x 2,5 cm erscheinen lässt. Dass die drei Markenelemente unter sich eine geschlossene Einheit bildeten und deshalb ein individuelles Gesamtbild ergäben, wie die Beschwerdeführerin behauptet, liesse sich jedoch nur sagen, wenn ihre Buchstaben die gleiche Grösse oder wenigstens die gleiche Farbe aufwiesen. Weder das eine noch das andere ist der Fall. Das Wort "FOAM" macht etwa zwei Drittel der ganzen Darstellung aus und ist in einem kräftigen Rot wiedergegeben, das der Marke auf den ersten Blick denn auch das Gepräge gibt. Die beiden anderen Teile dagegen sind diesem Wort in Buchstaben, die drei- bis viermal kleiner sind, übereinander vorangestellt und in schwarze Farbe ausgeführt, was sie im Verhältnis zum Hauptbestandteil der Marke zum blossen Beiwerk macht, mag die Marke auch als "Oister FOAM" gelesen werden.

"FOAM" ist ein englisches Wort und bedeutet – je nach seiner Verwendung als Haupt- oder Tätigkeitswort – entweder "Schaum" oder "schäumen". In der Marke der Beschwerdeführerin hat es offensichtlich den Sinn von "Schaum" und erweist sich daher in Verbindung mit dem Warenbereich, für den die Marke bestimmt ist, als eine reine Sachangabe. Es enthält einen deutlichen Hinweis auf den Zweck der Reaktionskomponenten, mit denen gemäss dem Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin synthetischer Schaum hergestellt wird.

Die beiden andern Markenelemente vermögen an diesem Eindruck, der durch den Hauptbestandteil erweckt wird, nichts zu ändern; das gilt insbesondere von der chemischen Formel, durch die er eher verstärkt als beseitigt wird. Im mündlichen Geschäftsverkehr wird die Marke übrigens, was die Beschwerdeführerin anerkennt, oft ohne die Formel verwendet. Diese taugt zudem nicht zur Kennzeichnung der Ware und fällt daher bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Marke schon mangels

Unterscheidungskraft ausser Betracht (BGE 100 II 417). Die Beschwerdeführerin übersieht ferner, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG eine Marke als Ganzes nichtig ist, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält (*Matter*, Kommentar zum MSchG, S. 68; *David*, Kommentar zum MSchG, 3. Aufl. N. 4 zu Art. 14). Da diese Voraussetzung hier schon wegen des den Gesamteindruck bestimmenden Wortes “FOAM” erfüllt ist, kann von einem Grenz- oder Zweifelsfall zum vornherein keine Rede sein. Es kann deshalb auch offen bleiben, wie es sich mit der angeblichen Phantasiebezeichnung “Oister” in Verbindung mit “FOAM” verhält.

3. An diesem Ergebnis ändert auch der Einwand nichts, dass Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 PVUe bei richtiger Auslegung nur Marken verbiete, die in ihrer Gesamtheit zum Gemeingut gehörten. Gewiss schliesst diese Bestimmung nach ihrem Wortlaut nur Marken aus, die jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Ware verwendet werden können. Das heisst indes nicht, dass sowohl nach der zwischenstaatlichen Regelung wie nach Landesrecht eine Marke selbst dann zugelassen werden müsse, wenn sie zur Hauptsache aus gemeinfreien Elementen besteht. Das lässt sich schon deshalb nicht sagen, weil Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 PVUe auch Zeichen erfasst, die neben beschreibenden Angaben auch andere Elemente enthalten, aber trotzdem nicht geeignet sind, die Waren eines Unternehmens von denjenigen eines andern zu unterscheiden. Sonst könnte der Markeninhaber ein Verbandsland, das eine Marke zunächst wegen deren beschreibenden Wirkung zurückgewiesen hat, durch das blosse Beifügen einer Phantasiebezeichnung zur Eintragung veranlassen. Eine Marke ist selbst nach der zwischenstaatlichen Regelung unter Berücksichtigung aller ihrer individuellen Eigenschaften zu prüfen, weil gerade diese beschreibend wirken und das Zeichen als Ganzes schutzunfähig machen können (*Bodenhausen*, Kommentar zur PVUe, S. 97 Anm. e).

#### IV. Wettbewerbsrecht

*UWG Art. 1 Abs. 1*

*Liegenschaftsvermittler – Unlauterer Wettbewerb*

– *Der Walliser Liegenschaftsvermittlerverband ist eine öffentlich-rechtliche Berufsvereinigung, die am Vollzug staatlicher Aufgaben mitwirkt.*

– *Unter unlauterem Wettbewerb im Sinne des Gesetzes über die Ver-*

*mittler ist jegliches durch Brauch und Anstand verpöntes Herabwürdigendes und sonstiges Geschäftsgebahren zu verstehen, wodurch man die legitimen Interessen von Berufsmitgliedern beeinträchtigt.*

*Agents immobiliers – Concurrence déloyale*

- *L'Association valaisanne des agents immobiliers est une association de droit public qui coopère à l'exécution de tâches étatiques.*
- *Il faut entendre par concurrence déloyale au sens de la loi sur les agents intermédiaires tous actes de dénigrement et procédés divers, condamnés par les convenances et les usages et par lesquels on porte atteinte aux intérêts légitimes des membres de la profession.*

RVJ 11 (1977) 437, Entscheid des Staatsrates vom 9. Juni 1976.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 9*

*Unzulässiger Eintrag im Telefonbuch.*

*Inscription illicite dans l'annuaire téléphonique.*

BGE 104 II 58, Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Mai 1978 i.S. Griner gegen Singer Nähmaschinen Co. AG.

A. – Heinrich Griner ist im Telefonbuch für die Stadt Zürich, Ausgabe 1977/78, wie folgt eingetragen:

“Singer Nähmaschinen  
– Griner Heinrich Rep.  
Birchdörfli 66  
28 17 88 und 60 39 92.”

Die Singer Nähmaschinen Co. AG machte deshalb im Juli 1977 gegen Griner verschiedene Befehlsbegehren aus Wettbewerbs- und Namensrecht anhängig, worauf der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirks Zürich am 4. August 1977 unter anderem verfügte:

“1. Dem Beklagten wird unter Androhung von Zwangsvollzug und Ordnungsbussen im Unterlassungsfalle befohlen, sich innert 5 Tagen ab Erhalt dieser Verfügung von der Telefondirektion Zürich statt der Nummern 28 17 88 und 60 39 92 neue Nummern zuteilen zu lassen und Anrufe an die alten Nummern an den Auskunftsdienst umleiten zu lassen.

2. Die Telefondirektion Zürich wird bei Einreichung dieses Begehrens durch den Beklagten eingeladen, den Auskunftsdienst anzuweisen:

– Anrufenden, die die Firma Singer Nähmaschinen Co. AG bzw. Singer Nähmaschinen wünschen, die Nummern der Firma Singer Nähmaschinen Co. AG bekanntzugeben;

– Anrufenden, die den Beklagten persönlich oder unter einer anderen Bezeichnung wünschen, die neuen Nummern des Heinrich Griner bekanntzugeben.

3. Dem Beklagten wird sodann unter Androhung von Zwangsvollzug und Ordnungsbusse im Unterlassungsfall verboten:

a) sich unter dem Stichwort “Singer Nähmaschinen” oder dgl. inskünftig im Telefonbuch eintragen zu lassen;

b) und c). . .”.

Gegen diese Anordnungen erhob der Beklagte Rekurs, den das Obergericht des Kantons Zürich am 21. Dezember 1977 abwies. Die hiegegen eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 22. Februar 1978 ab, soweit es auf sie eintrat.

B. Gegen den obergerichtlichen Beschluss hat der Beklagte die Berufung erklärt. Er verlangt Abweisung der vor Obergericht noch streitig gewesenen klägerischen Begehren, allenfalls Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Die Klägerin trägt auf Abweisung der Berufung an.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

2. Der Beklagte wiederholt auch vor Bundesgericht den Einwand, die Telefondirektion habe den umstrittenen Eintrag im Telefonbuch eigenmächtig und abweichend von seinem Begehren festgesetzt. Dem hält das Obergericht entgegen, der Beklagte selber habe die Telefondirektion ermächtigt, den von ihm gewünschten Eintrag notfalls “sinngemäss abzuändern”. Dass darin ein Verschulden liege, unterstellt es nicht. Ein solches ist unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs auch nicht nötig (BGE 97 II 160). Keine Rolle spielen kann alsdann, ob sich der Beklagte auf eine “rechtmässige Eintragung” seitens der Telefondirektion verlassen dürfen. Der fragliche Eintrag beruht im übrigen auf seinen eigenen Angaben, wie das Obergericht feststellt. Die PTT-Betriebe sind aber nicht verpflichtet, solche Angaben auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Hat sich der Beklagte unter dem ins Telefonbuch übernommenen Stichwort “Singer Nähmaschinen” eintragen lassen wollen, wie das Obergericht feststellt und das Kassationsgericht bestätigt, so kommt nichts darauf an, wie sonst der ursprünglich verlangte Eintrag lautete und weshalb ihn die Telefondirektion ablehnte. Eine Verletzung von Art. 8 ZGB wegen Nichterhebung bezüglicher Beweise scheidet daher aus; die Annahme des Obergerichts, der Beklagte sei unabhängig von der Verschuldensfrage für den beanstandeten Eintrag verantwortlich, verletzt Bundesrecht nicht.

3. Damit erweist sich auch das als unbehelflich, was die Berufung weiter aus der Praxis der Telefondirektion und aus der Art und Weise, wie diese das Eintragungsgesuch des Beklagten behandelte, abzuleiten versucht. Zu prüfen ist ohnehin nur,

wie es sich mit dem tatsächlichen Eintrag verhält, nicht ob der Eintrag so, wie er vom Beklagten ursprünglich gefasst wurde, zulässig wäre. Darüber, in welcher Weise die Telefondirektion die für sie massgeblichen Vorschriften handhabt, ist ebenfalls nicht zu befinden. Es obliegt ihr jedenfalls nicht, darüber zu wachen, dass ein diesen Vorschriften entsprechender Eintrag auch vor Bundesprivatrecht standhalte. Wenn sie “Rubriken” für Marken- oder Brancheneinträge öffnet, so sagt das noch nichts aus über die Befugnis des einzelnen Abonnenten, sich unter einer solchen Rubrik eintragen zu lassen. Selbst ein objektiv wahrer Eintrag kann im übrigen unlauter sein, wenn er bei Dritten unrichtige Vorstellungen weckt und damit irreführend wirkt (*Von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, S. 72).

4. In der Würdigung des bestehenden Eintrags des Beklagten im Telefonbuch stimmt das Obergericht der Auffassung des Einzelrichters zu. Zwar sei es dem Beklagten nicht verwehrt, der Allgemeinheit mitzuteilen, dass er Singer-Nähmaschinen repariere. Doch dürfe er sich nur insoweit auf fremde Marken beziehen, als es zur Bekanntmachung seiner Tätigkeit unerlässlich sei. Insbesondere müsse er verhindern, dass beim unvoreingenommenen Betrachter der Eindruck entstehe, er arbeite im Interesse der Klägerin und sei hiezu von ihr ermächtigt. In diesem Belange gehe der Eintrag unter dem Stichwort “Singer-Nähmaschinen” zu weit, indem er vortäusche, der Beklagte sei mit der Klägerin geschäftlich verbunden, betreibe eine offizielle oder doch autorisierte Verkaufsstelle oder Reparaturwerkstätte, welche die im Mutterhaus üblichen und von diesem anerkannten Leistungen anbiete. Dergestalt vergrössere er seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Klägerin. Der unbefangene Interessent, der von den Parteien gleichwertige fachliche Leistung erwarte, werde dann seine Wahl nach anderen Kriterien treffen, so etwa nach dem Standort.

Dem weiss die Berufung, ausser der bereits erörterten Praxis der Telefondirektion, kaum mehr als Bestreitungen und widersprechende Behauptungen entgegenzusetzen. Die dem Namen des Beklagten beigelegte Abkürzung “Rep.” ändert nichts. Sie verhindert insbesondere nicht, dass aus dem darüber stehenden Stichwort “Singer-Nähmaschinen” die vom Obergericht umschriebenen irrigen Folgerungen gezogen werden. Die Verwendung einer fremden Marke oder Firma in einer Art, die derlei Fehlschlüsse über die eigene Stellung und Tätigkeit ermöglicht, ist unvereinbar mit Treu und Glauben, daher missbräuchlich und unlauter.

5. Unangemessenheit der vom Einzelrichter getroffenen und vom Obergericht geschützten Anordnungen ist weder dargetan noch ersichtlich. Vorab gilt das nach dem Gesagten für das dem Beklagten auferlegte Verbot, sich unter dem Stichwort “Singer-Nähmaschinen” in das Telefonbuch eintragen zu lassen. Die übrigen streitigen Vorkehren mögen für den Beklagten hart sein, ändern aber nichts daran, dass die Klägerin Anspruch auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes hat.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird abgewiesen und der Beschluss des Obergerichts (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 21. Dezember 1977 bestätigt.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 9; Prozessentschädigung*

*Die Verwarnung Dritter aus einem eingetragenen Patent stellt nur dann unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 UWG dar, wenn der Patentinhaber um die materielle Nichtigkeit seines Patentes weiss oder zumindest ernste Zweifel daran haben muss, ob die formelle Eintragung zu Recht bestehe.*

*Unter diesen Umständen kann eine vorsorgliche Massnahme gegen den Verwarnenden von vornherein nur in Betracht kommen, wenn der Antragsteller die Nichtigkeit des fraglichen Patentes wenigstens glaubhaft macht.*

*Une mise en garde de tierces personnes relative à un brevet enregistré ne constitue de la concurrence déloyale au sens de l'art. 1er LCD que si le titulaire du brevet a connaissance de la nullité matérielle de son brevet, ou, du moins, doit douter sérieusement que l'enregistrement formel subsiste à bon droit.*

*Dans ces conditions, une mesure provisionnelle contre l'auteur de la mise en garde ne peut entrer en considération d'emblée que si le requérant rend au moins vraisemblable la nullité du brevet dont il s'agit.*

Urteil der I. Zivilabteilung (als staatsrechtliche Kammer) des Schweizerischen Bundesgerichts vom 1. Februar 1978 i.S. Traber AG/Griesser AG.

*Aus den Erwägungen:*

...3. Mit ihrem Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen verlangte die Beschwerdeführerin, es sei der Beschwerdegegnerin zu verbieten, während der Dauer des Prozesses in schriftlicher oder mündlicher Form Geschäftspartnern oder potentiellen Geschäftspartnern der Beschwerdeführerin irgendwelche Nachteile, Folgen oder Haftung wegen angeblicher Patentverletzung anzudrohen, falls diese vom Vertrieb oder Einbau von TRAGO-Faltrolläden nicht Abstand nähmen. Die Beschwerdeführerin, der am 15. Mai 1976 das Patent Nr. 577 104 für einen Faltrolladen erteilt wurde, darf indes grundsätzlich solche Verwarnungen ausgeben, wie sich ohne weiteres aus Art. 12 Abs. 2 und Art. 73 Abs. 3 PatG schliessen lässt. In einem solchen Vorgehen liegt unlauterer Wettbewerb im Sinne von Art. 1 UWG nur dann, wenn der Patentinhaber um die materielle Nichtigkeit seines Patentes weiss oder zumindest ernste Zweifel daran haben muss, ob die formelle Eintragung zu Recht bestehe (vgl. BGE 60 II 130 E. 5; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Band II, 2. Auflage, Bern 1975, S. 205; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Band II, 2. Auflage, Basel und Stuttgart 1971, S. 824 und 1018).

In seiner Eventualbegründung stellt sich der Obergerichtspräsident auf den Standpunkt, die Beschwerdeführerin hätte im Sinne von Art. 9 Abs. 2 UWG zumindest

glaubhaft machen müssen, dass das Patent der Beschwerdegegnerin nichtig sei, was sie aber unterlassen habe. Die Auffassung des Obergerichtspräsidenten, dass die Beschwerdeführerin die Nichtigkeit des fraglichen Patentes glaubhaft machen müsse, ist jedenfalls nicht zu beanstanden. In Fällen wie dem vorliegenden steht nach den gemachten Darlegungen ein Handeln gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 1 UWG nur dann in Frage, wenn sich der Patentinhaber Dritten gegenüber auf sein Patent beruft, obwohl er um seine Nichtigkeit weiss oder doch hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit seines Patentes ernste Zweifel haben muss. Unter diesen Umständen kann eine vorsorgliche Massnahme im Sinne der Art. 9 ff. UWG von vornherein nur dann in Betracht kommen, wenn der Antragsteller die Nichtigkeit des fraglichen Patentes wenigstens glaubhaft macht.

4. a) Im folgenden ist zu prüfen, ob der Obergerichtspräsident ohne Verletzung von Art. 4 BV annehmen durfte, die Beschwerdeführerin habe die Nichtigkeit des gegnerischen Patentes nicht glaubhaft gemacht. Die Beschwerdeführerin bestreitet das sinngemäss und bringt vor, sie habe die Nichtigkeit des Patentes der Beschwerdegegnerin nicht nur glaubhaft gemacht, sondern sogar bewiesen. Demgegenüber verneint der Obergerichtspräsident eine solche Glaubhaftmachung, weil die Beschwerdegegnerin in ihrer Antwort auf die Nichtigkeitsklage einlässlich dargetan habe, worin sich die von der Beschwerdeführerin angerufenen vorbestandenen Patente von ihrem eigenen Patent unterschieden; in vollem Umfange könne auf jene Ausführungen der Beschwerdegegnerin verwiesen werden.

Dass der Obergerichtspräsident auf die Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht hätte verweisen dürfen, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend. Die Beschwerdeschrift hat deshalb aufzuzeigen, weshalb es willkürlich war, wenn der Obergerichtspräsident mit der von der Beschwerdegegnerin gegebenen Begründung zum Schlusse kam, die Beschwerdeführerin habe die Nichtigkeit des fraglichen Patentes nicht dargetan. Unbeachtlich sind aber die Verweisungen der Beschwerdeführerin auf ihre in den Rechtsschriften des kantonalen Verfahrens gemachten Ausführungen, da nach Art. 90 OG und ständiger Rechtsprechung die Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde in der Beschwerdeschrift selber enthalten sein muss (BGE 99 Ia 346 E. 4, 593 E. 3 mit Hinweisen).

b) Der Gegenstand des schweizerischen Patentes Nr. 577 104 der Beschwerdegegnerin ist gemäss Patentanspruch wie folgt umschrieben:

“Faltrolladen, dessen in Seitennuten geführter Panzer aus gelenkig miteinander verbundenen Stäben besteht und der hinter einer oberen Umlenkstelle zu einem Stabpaket faltbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der über die obere Umlenkstelle rollbare Stabpanzer hinter der Umlenkstelle durch Wirkung des Eigengewichts zu einem vertikal in der Sturznische angeordneten, aus horizontal aufeinanderliegenden Stabpaaren gebildeten Stapel faltbar ist”.

Die Beschwerde erklärt vorerst, die Beschwerdegegnerin habe nichts vorgebracht, was für eine gültige Erfindung sprechen könnte. Die angeblich erfinderische Lösung

solle “der spezifisch vorgesehene Platz” für die Stapelung und dessen geometrische Form sein. Was daran erfinderisch sein könnte, sei völlig rätselhaft. Der “vorgesehene Platz”, nämlich die Nische, sei derselbe Platz wie bei zahlreichen Vorveröffentlichungen, und die “geometrische Form” sei ein landläufiger rechteckiger Kasten. Die Nichtigkeit des Patentes sei evident.

Mit derart unsubstantiierten, summarischen Ausführungen lässt sich indes nicht dartun, dass der Obergerichtspräsident nicht ohne Willkür die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin habe übernehmen dürfen. In der angefochtenen Verfügung wird ausdrücklich erklärt, die Beschwerdegegnerin habe in ihrer Antwort auf die Nichtigkeitsklage einlässlich dargetan, “in was sich die von der Traber AG angerufenen Patente von ihrem eigenen Patent unterscheiden”. Unter diesen Umständen hätte in der Beschwerdeschrift zumindest ausgeführt werden müssen, welches die Vorveröffentlichungen sind, die in gleicher Weise die Stapelung in der Sturznische vorsehen.

Die Beschwerdeführerin erwähnt zwar die US-Patentschrift Nr. 474 259 vom 3. Mai 1892, die einen gleichen Faltrolladen zeige, wie ihn die Beschwerdeführerin siebenzig Jahre später erfunden haben wolle. Dazu äusserte sich indes die Beschwerdegegnerin in ihrer Widerklageantwort, auf die in der angefochtenen Verfügung verwiesen wird. Danach unterscheidet sich das Patent in doppelter Hinsicht von der genannten Vorveröffentlichung: einerseits sehe es die Stapelung der Stäbe in einer besonderen Sturznische vor und andererseits würden die Stäbe nicht einzeln, sondern paarweise gestapelt. Hinsichtlich des einen kennzeichnenden Merkmals, der Unterbringung des Stapels in der Sturznische unterlässt die Beschwerdeführerin alle näheren Ausführungen, aus denen sich ergeben könnte, dass der Obergerichtspräsident in Willkür verfiel, als er in diesem Punkte einen ausreichenden Unterschied zur genannten Vorveröffentlichung bejahte. Offen bleiben kann deshalb die Frage, ob es technisch von Belang sei, dass das Patent der Beschwerdegegnerin eine doppelte und nicht eine einfache Stapelung vorsieht.

5. Nach dem Gesagten durfte der Obergerichtspräsident ohne Willkür annehmen, die Nichtigkeit des streitigen Patentes sei von der Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht worden. Unter diesen Umständen durfte er aber auch als nicht glaubhaft dargetan betrachten, dass die Beschwerdegegnerin Dritte in unzulässiger Weise verwannt und dadurch unlauteren Wettbewerb betrieben habe, womit eine Verletzung von Art. 4 BV im Zusammenhang mit der Abweisung des vorsorglichen Massnahmebegehrens ohne weiteres ausscheidet. Verhält es sich aber so, dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob die Beschwerdeführerin glaubhaft machte, dass ihr ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil im Sinne von Art. 9 Abs. 2 UWG drohte, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden konnte.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann.
2. Die bundesgerichtlichen Kosten, bestehend aus:

- a) einer Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.–
- b) den Schreibgebühren von Fr. 75.–
- c) den Kanzleiausgaben von Fr. 12.50,

werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– zu bezahlen.

4. Dieses Urteil ist den Parteien und dem Obergerichtspräsidium des Kantons Thurgau schriftlich mitzuteilen.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 9; BV Art. 4*

*Die Aufhebung eines Entscheides wegen Verletzung von Art. 4 BV rechtfertigt sich nur, wenn er im Ergebnis willkürlich ist, nicht schon, wenn er nicht begründet oder bloss die Begründung unhaltbar ist.*

*Mit der Bemerkung, es entspreche allgemeiner Lebenserfahrung, dass der Marktvorteil, den sich ein Wettbewerber durch irreführende Werbeanzeigen verschaffe, schwer messbar und nicht leicht ersetzbar sei, ist nicht glaubhaft gemacht, dass ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe.*

*Unlauter handelt, wer sich in der Werbung eines gelöschten Patentes bedient.*

*Bei der werbemässigen Patentberühmung, bei Informationen oder Warnungen gegenüber Konkurrenten oder Dritten über die Erteilung eines Patentes handelt der Patentinhaber erst dann unlauter, wenn er um die materielle Nichtigkeit seines Patentes weiss oder an dessen materiellem Bestand ernste Zweifel haben muss, sich aber trotzdem auf den Registereintrag beruft.*

*Annuler une décision pour cause de violation de l'art. 4 CF ne se justifie que si cette décision aboutit à un résultat arbitraire, mais non point lorsqu'elle n'est pas motivée ou simplement que sa motivation est insoutenable.*

*La remarque que, selon l'expérience de la vie en général, il est difficile d'évaluer et de compenser l'avantage qu'un concurrent s'est procuré sur le marché par des indications publicitaires trompeuses ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'imminence d'un dommage difficile à réparer.*

*Quiconque invoque un brevet radié pour faire de la publicité agit déloyalement.*

*En matière de référence publicitaire à un brevet, d'informations ou de mises en garde adressées à des concurrents ou à des tiers au sujet de la délivrance d'un brevet, le titulaire d'un brevet n'agit déloyale-*

*ment que s'il a connaissance de la nullité matérielle de son brevet ou s'il doit douter sérieusement de l'existence matérielle de celui-ci et, malgré cela, invoque son inscription sur le registre.*

Urteil der I. Zivilabteilung (als staatsrechtliche Kammer) des Schweizerischen Bundesgerichts vom 2. Mai 1978 i.S. Lattoflex Degen AG gegen Birchler & Co. AG.

*Erwägungen:*

1. Die Lattoflex Degen AG und die Birchler & Co. AG führen staatsrechtliche Beschwerde gegen eine Verfügung vom 4./31. Oktober 1977, durch die der Präsident des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen ihre gegenseitigen Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 9 UWG abgewiesen hat. Jede Partei beantragt, diese Verfügung wegen Verletzung von Art. 4 BV aufzuheben, ihre Begehren gutzuheissen und diejenigen der Gegenpartei abzuweisen. Die Beschwerde der Lattoflex Degen AG, die eventuell eine Rückweisung zu neuer Entscheidung verlangt, richtet sich zudem gegen eine weitere Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten vom 11. November 1977 in der gleichen Sache.

Wegen Verletzung von Art. 4 BV ist die staatsrechtliche Beschwerde, abgesehen von hier nicht zutreffenden Ausnahmen, gemäss Art. 87 OG erst zulässig, nachdem der Beschwerdeführer von den kantonalen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht hat, mit denen die in der Beschwerde vorgebrachten Rügen ebenfalls geltend gemacht werden können (BGE 101 Ia 68, 98 Ia 338 und 648, 96 I 907, 94 I 461). Die angefochtenen Verfügungen konnten nicht an eine obere kantonale Instanz weitergezogen werden. Im Kanton St. Gallen hat in der Regel der Bezirksgerichtspräsident im Befehlsverfahren gemäss Art. 389 ff. ZPO über vorsorgliche Massnahmen zu entscheiden, wogegen nach Art. 395 ZPO an das Kantonsgericht appelliert werden kann. In Zivilstreitigkeiten zwischen Industriebetrieben fällt der Entscheid über vorsorgliche Massnahmen aber in die Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten (Art. 63 Ziff. 1 bis Abs. 2 ZPO). Gegen einen solchen Entscheid sieht die ZPO kein Rechtsmittel vor; er zählt insbesondere nicht zu den Urteilen, die gemäss Art. 426 ZPO mit Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht angefochten werden können.

Soweit die Beschwerdeführerinnen mehr verlangen, als die Aufhebung der angefochtenen Verfügungen, ist auf ihr Rechtsmittel nicht einzutreten, weil die staatsrechtliche Beschwerde in der Regel nur kassatorische Funktion hat und ein Ausnahmefall hier nicht vorliegt (BGE 101 Ia 113 und 439, 100 Ia 456, 99 Ia 346, 373 und 432, 98 Ia 38 und 631/2).

Willkür liegt nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn ein Entscheid unrichtig erscheint oder bei freier Überprüfung der darin behandelten Tat- und Rechtsfragen eine andere Beurteilung möglich wäre. Damit von Willkür gesprochen werden kann, muss das angefochtene Urteil vielmehr unhaltbar sein. Das ist namentlich anzunehmen, wenn es einen allgemeinen Rechtsgrundsatz verletzt

oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 100 Ia 468, 96 I 301, 93 I 6/7 mit Zitaten). Die Aufhebung eines Entscheides rechtfertigt sich zudem nur, wenn er im Ergebnis willkürlich ist, nicht schon, wenn er nicht begründet oder bloss die Begründung ~~unhaltbar~~ ist (BGE 96 I 549, 86 I 269).

2. Wer vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 9 UWG erwirken will, hat glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb gegen Treu und Glauben verstossende Mittel verwendet und dass ihm deswegen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der anders nicht abgewendet werden kann.

Von diesen Voraussetzungen geht auch der Handelsgerichtspräsident aus. Er ist der Meinung, dass ein Antrag auf Erlass vorsorglicher Massnahmen schon abgelehnt werden müsse, wenn nur eine davon erfüllt sei; im vorliegenden Fall sei zudem ein vergleichsweise strenger Massstab anzuwenden, da es sich nicht um blosser Beweisaufnahmen handle, welche die Interessen der Parteien nur unwesentlich beeinträchtigten, sondern es um die vorläufige Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche gehe. Hiegegen wird von keiner Seite etwas eingewendet.

3. Der Handelsgerichtspräsident nahm in seiner ersten Verfügung an, seit Mai 1976 habe die Beklagte nicht mehr selber mit dem Patenthinweis geworben und alles ihr Zumutbare getan, um Dritte daran zu hindern; es sei daher nicht recht zu ersehen, worin für die Klägerin der nicht leicht ersetzbare Nachteil bestehen solle, wenn nur noch ganz vereinzelt Inserate der Beklagten oder Dritter mit dem unscheinbaren Patenthinweis veröffentlicht würden. Das kann nur heissen, die vom Gesetz geforderte Drohung eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils sei nicht glaubhaft gemacht. Die Klägerin ficht das nicht an. Sie äussert sich selbst anhand ihrer eigenen Wertung des Wettbewerbsverhaltens der Beklagten nicht zu den Fragen, ob und inwiefern ihr daraus ein Nachteil erwachse. Sie begnügt sich in anderem Zusammenhang, wo sie sich mit der Ablehnung ihres Begehrens um Veröffentlichung einer Richtigstellung auseinandersetzt, vielmehr mit der Bemerkung, es entspreche allgemeiner Lebenserfahrung, dass der Marktvorteil, den sich ein Wettbewerber durch irreführende Werbeangaben verschaffe, schwer messbar und nicht leicht ersetzbar sei. Dieser Einwand entbehrt indes der gebotenen Substanziierung und ist daher unbehelflich. Hat die Klägerin aber nicht glaubhaft machen können, dass ihr von seiten der Beklagten ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, so ist ihrer Willkürige der Boden entzogen.

4. Was die Klägerin vorbringt, hilft ihr selbst dann nicht, wenn darauf noch etwas ankäme. Der Handelsgerichtspräsident anerkennt und bezeichnet als unbestritten, dass nach Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG unlauter handelt, wer sich in der Werbung eines gelöschten Patentes bedient. Richtig ist zwar, dass unlauterer Wettbewerb an sich weder Bösgläubigkeit noch Verschulden voraussetzt (BGE 97 II 160; *Merz*, N. 82 und 105 zu Art. 2 ZGB; *Jäggi*, N. 49/52 zu Art. 3 ZGB); Abweichungen können sich immerhin auf Grund der patentrechtlichen Ordnung ergeben. Dass der Handelsgerichtspräsident auf das Verschulden der Beklagten abstelle, trifft aber nicht zu. Er weist das Begehren der Klägerin vielmehr ab, weil die Beklagte bereits alles ihr Zu-

mutbare zur Vermeidung einer weiteren Benützung des Patenthinweises unter-  
nommen habe und mit dem beantragten Verbot nicht mehr erreicht würde. Diese  
Begründung ist nicht nur sachlich vertretbar, sondern leuchtet ein; sie entspricht  
zudem den ermittelten Gegebenheiten und verletzt die wettbewerbsrechtlichen  
Ansprüche der Klägerin in keiner Hinsicht. Welche zusätzlichen Vorkehren der  
Beklagten durch das verlangte Verbot noch hätten auferlegt werden können, ist  
nicht zu ersehen und wird in der Beschwerde denn auch nicht gesagt.

Die Klägerin kritisiert als willkürlich freilich auch die Feststellung des Handels-  
gerichtspräsidenten, die Beklagte habe alles Zumutbare getan, um weitere Patent-  
berühmungen zu verhindern. Sie vermag die Feststellung indes nicht zu widerlegen.  
Der Handelsgerichtspräsident legt in einlässlicher Würdigung des Werbematerials und  
des Verhaltens der Beteiligten dar, warum die Gefahr weiterer Berühmungen zu ver-  
neinen ist. Weder allgemeine Verweisungen auf die Akten und die eigenen Ein-  
gaben der Beklagten, noch bloss Bestreitungen genügen zur Begründung einer Will-  
kürfrage; eine tatsächliche Feststellung kann nicht schon deshalb willkürlich sein,  
weil sie sich angeblich mit Behauptungen einer Partei nicht verträgt.

In seiner zweiten Verfügung soll der Handelsgerichtspräsident willkürlich an-  
genommen haben, dass bei Veröffentlichung eines fehlerhaften Inserates gegen den  
Willen der Beklagten und ihre klaren Weisungen nicht sie selber als Verletzer zu  
betrachten sei, sondern das beauftragte selbständige Unternehmen, für dessen Ver-  
halten sie nicht einzustehen habe. Allein abgesehen davon, dass es sich dabei bloss  
um eine zusätzliche Erwägung handelt, kann der Handelsgerichtspräsident sich zur  
Stütze seiner Betrachtungsweise auf das Gesetz (Art. 3 UWG) und auf zwei überein-  
stimmende Lehrmeinungen berufen (*von Büren*, Kommentar zum UWG, S. 186;  
*von Tuhr/Siegwart*, OR I S. 379/80). Schon deshalb lässt sich seine Auffassung  
nicht als willkürlich ausgeben (vgl. BGE 103 II 148). Die Berufung auf von Tuhr/  
Siegwart geschieht auch nicht "offensichtlich irrtümlich". Die Klägerin übersieht,  
dass die zitierte Stelle gleich wie jene aus von Büren den Begriff des Geschäftsherrn  
betrifft, von dem in Art. 3 UWG die Rede ist. Es ist auch nicht "unbestritten",  
dass die Beklagte die Veröffentlichung der fraglichen Inserate in Auftrag gab, es  
jedoch absichtlich oder fahrlässig an einer genügenden Kontrolle fehlen liess. Der  
Handelsgerichtspräsident stellt das Gegenteil fest, wogegen die Klägerin mit ihren  
Einwänden nicht aufzukommen vermag.

Da der Handelsgerichtspräsident das Hauptbegehren der Klägerin ohne Willkür  
ablehnen durfte, hatte er auch keinen Anlass, dem Begehren um Veröffentlichung  
einer Richtigstellung zu entsprechen; dessen Ablehnung erfolgte daher ebenfalls  
nicht willkürlich.

5. Die Beklagte will der Klägerin mit den noch streitigen Begehren eine erneute  
Verwendung der Werbebehauptung, Lattoflex sei durch sieben Patente geschützt,  
verbieten und ihr den Rückzug der betreffenden Werbeschriften befehlen lassen.  
Der Handelsgerichtspräsident führt dazu aus, die von der Beklagten erwähnten  
Patente seien alle im schweizerischen Patentregister eingetragen; wenn die Klägerin  
in ihrer Werbung darauf aufmerksam mache, weise sie lediglich auf die Patentein-

träge hin. Der Hinweis sei wahr, gleichviel ob die Patente einer richterlichen Überprüfung standhielten oder nicht; er könnte deshalb selbst dann nicht als unlauter bezeichnet werden, wenn die Beklagte im Befehlsverfahren glaubhaft zu machen oder gar zu beweisen vermöchte, dass die Patente nichtig seien. Auch diesfalls bleibe der Registereintrag bestehen, bis der Richter im ordentlichen Verfahren das Patent nichtig erkläre.

Die Beklagte hält dem entgegen, sie habe glaubhaft gemacht, dass alle sieben Patente der Klägerin offensichtlich nichtig seien. Die Werbebehauptung “durch sieben Patente geschützt” sei daher unlauter. Die angefochtene Verfügung verletze in krasser Weise den Art. 1 UWG und sei willkürlich. Der Handelsgerichtspräsident habe sich offenbar irreführen lassen durch den Registereintrag und die damit in Zusammenhang gebrachte angebliche Vermutung des Gesetzes, ein erteiltes Patent sei wegen des Eintrages auch ohne amtliche Prüfung gültig.

a) Auf diese und weitere Darlegungen der Beklagten über die Bedeutung des Registereintrages und die daraus zu ziehenden Folgerungen braucht im einzelnen indes nicht eingetreten zu werden. Die Beklagte verkennt nicht, dass nach zürcherischer Praxis im Verfahren über die vorläufige Vollstreckung eines behaupteten Anspruchs aus Patentverletzung anzunehmen ist, mit dem Eintrag eines Patentbesitzes in das Register entstehe eine Rechtsvermutung für das Vorhandensein eines Patentbesitzes und damit für dessen materielle Gültigkeit. Ebensowenig ist der Beklagten entgangen, dass auch *Blum/Pedrazzini*, (Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. III S. 651) das Patent infolge seiner Erteilung als bestehend betrachten, bis das Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen urteilsmässig festgestellt ist. Wenn die Beklagte findet, weder der einen noch der anderen Auffassung könne bei richtiger Betrachtung beigegeben werden, übersieht sie, dass es hier bloss darum geht, ob die Auffassung des Handelsgerichtspräsidenten klar unhaltbar sei. Davon kann keine Rede sein, zumal seine Anschauung nicht nur der angeführten Lehre und Praxis, sondern auch der Ansicht von *Troller* (Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. I S. 605 und 607 sowie II S. 823) entspricht (vgl. BGE 103 II 148).

Der Handelsgerichtspräsident hat nicht geprüft, ob die Beklagte die Nichtigkeit der klägerischen Patente vollumfänglich oder teilweise glaubhaft gemacht habe. Der Werbehinweis auf die Patente ist bezüglich der Registereinträge indes wahr, gleichviel wie es sich mit der Glaubhaftmachung verhält. Es kann deshalb auch dahingestellt bleiben, ob die von der Klägerin verwendete Fassung “durch sieben Patente geschützt” nicht mehr besage oder gleichwohl irreführend sei (*von Büren*, a.a.O., S. 72); selbst diesfalls reicht der Sachverhalt allein nicht aus, um vorsorgliche Massnahmen zu erwirken.

Freilich wird das Patent ohne Gewährleistung des Staates erteilt (Art. 1 Abs. 3 PatG). Es verschafft seinem Inhaber aber das ausschliessliche Recht, die patentierte Erfindung gewerblich zu benützen (Art. 8 PatG); es ermächtigt ihn ferner, die durch das Patent “geschützten” Erzeugnisse oder deren Verpackung mit dem Patentzeichen zu versehen (Art. 11 PatG) und das Patent gegen Verletzungen durch Dritte zu verteidigen (Art. 12 Abs. 2, 73 Abs. 3 PatG). Diese Bestimmungen gehen formell

von der Anmeldung oder Eintragung des Patentbesitzes aus. Dadurch unterscheidet die patentrechtliche Ordnung sich denn auch grundsätzlich von der Regelung des UWG (BGE 97 II 160). Angesichts dieser Ordnung genügt nicht, dass Informationen oder Warnungen gegenüber Konkurrenten oder Dritten über die Erteilung eines Patentbesitzes oder dessen Verletzung objektiv unrichtig sind, um eine Äusserung des Patentbesitzes als mit Treu und Glauben unvereinbar zu bezeichnen. Bei der werbemässigen Patentberührung, die nach den gleichen Grundlagen zu beurteilen ist, verhält es sich nicht anders. Hier wie dort handelt der Patentbesitzer erst dann unlauter, wenn er um die materielle Nichtigkeit seines Patentbesitzes weiss oder an dessen materiellem Bestand ernste Zweifel haben muss, sich aber trotzdem auf den Registerbesitz beruft (Art. 82 PatG; *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., II S. 205, III S. 682; *Troller*, a.a.O., II S. 823/4 und 1018).

b) Selbst wenn also mit der Beklagten anzunehmen wäre, dass die Werbeangabe “durch sieben Patente geschützt” nicht nur als Hinweis auf den Registerbesitz zu verstehen ist, sondern den materiellen Bestand der Patente unterstellt, könnte eine Glaubhaftmachung objektiver Patentnichtigkeit solange nicht die Anordnung der beantragten Massnahmen rechtfertigen, als nicht im dargelegten Sinne subjektives Fehlverhalten der Kläger bei der Patentberührung zumindest glaubhaft gemacht ist.

Die angefochtene Verfügung schweigt sich darüber aus, was von der Beklagten nicht beanstandet wird. Diese beharrt auf der objektiven Nichtigkeit der Patente, hält den Registerbesitz rechtlich nicht für massgebend und bemängelt als willkürlich, dass der Handelsgerichtspräsident auf den Eintrag abstellt, ohne sich mit der Glaubhaftmachung der Patentnichtigkeit zu befassen. Sie macht aber nicht geltend, dass die Klägerin auf die Patente im Bewusstsein ihrer Nichtigkeit oder im ersten Zweifel an ihrer Gültigkeit hingewiesen habe oder dass der Handelsgerichtspräsident über bezügliche Behauptungen und Beweisangebote hinweg gegangen sei. Lediglich in ihrer Darstellung des Sachverhalts führt die Beklagte zum Patent Nr. 388 561 aus, die Klägerin habe im hängigen Nichtigkeitsprozess auf die bisherige Form dieses Patentbesitzes verzichtet und ausdrücklich anerkannt, dass es in der Schweiz nicht haltbar sei. Sie verweist dazu auf ihre Vorbringen in der Widerklage. Daraus geht indes hervor, dass es sich – wenn überhaupt – nur um einen Teilverzicht handeln kann und die Gültigkeit des so eingeschränkten Patentbesitzes streitig geblieben ist. Es scheint zudem, dass in jenem Prozess nicht die Klägerin selber, sondern eine gewisse Marpal AG Partei ist, über deren Eigenart und Stellung der Beschwerde nichts zu entnehmen ist. Dazu kommt, dass die Klägerin in einem Anhang zur Widerklageantwort an der Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes Nr. 388 561 festgehalten hat. So oder anders war der angebliche Verzicht, der zudem nur einen Teil des Patentbesitzes erfasste, nicht geeignet, die Bösgläubigkeit der Klägerin bei der Patentberührung darzutun oder wenigstens glaubhaft zu machen. Die Beklagte versucht übrigens nicht, den Verzicht selber in diesem Sinne auszuwerten.

Die Prüfung der Frage, ob die Patentnichtigkeit glaubhaft gemacht sei, hätte der Beklagten somit nichts geholfen, weshalb die Unterlassung des Handelsgerichtspräsidenten sich nicht als willkürlich ausgeben lässt.

6. Bei diesem Ergebnis kann mit der angefochtenen Verfügung dahingestellt bleiben, wie es sich mit der zweiten unerlässlichen Voraussetzung des Art. 9 Abs. 2 UWG verhält, zumal die Beklagte dazu nichts Besonderes vorbringt.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d*

*Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb unterstehen der Vorschrift des Art. 46 OG.*

*Verwechslungsgefahr zwischen Dosen, in denen mit Schokolade überzogene Trockenfrüchte angeboten werden.*

*Gründe, aus denen die Nachahmung einer Verpackung als unlauter zu bezeichnen ist.*

*Les contestations en matière de concurrence déloyale sont soumises à l'art. 46 OJ.*

*Risque de confusion entre des boîtes servant d'emballage à des fruits secs enrobés de chocolat.*

*Motifs pour lesquels la contrefaçon d'un emballage doit être qualifiée de concurrence déloyale.*

BGE 103 II 211, PMMBI 17 (1978) I 40 und JT 126 (1978) I 276, Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. August 1977 i.S. Denner AG gegen Disch AG.

A. Die Disch AG stellt Confiserie-Waren her, die von zahlreichen Fachgeschäften in der ganzen Schweiz vertrieben werden. Seit 1961 bringt sie mit Schokolade überzogene Trockenfrüchte, wie Mandeln, Haselnüsse, Sultaninen usw. auf den Markt, die in einer zylinderförmigen Dose zu 250 g verpackt sind. Die erste Dose war mit einem Papierband in weisser Grundfarbe umhüllt. Im untern Teil des Bandes waren angehäufte "Choco-Dragées" abgebildet, während im oberen wechselweise die Warenbezeichnung sowie die Marke "Disch" in einem goldenen Stern angebracht waren. Im Jahre 1965 ergänzte die Firma Disch AG ihr Angebot durch eine Sackpackung zu 125 g in ähnlicher Aufmachung. Seit 1972 lässt sie zudem "Choco Nuts" verkaufen, die vor allem aus Hasel-, Mahagoni- und Erdnüssen sowie Mandeln bestehen und ebenfalls in einer zylinderförmigen Dose zu 250 g angeboten werden. Diese Dose ist nur etwa 5 cm hoch, aber weiter als die erste. Ihr Deckel ist mit einem Rosenmuster ausgeschmückt. Das Papierband unterscheidet sich von demjenigen der ersten Dose nur durch die rote Grundfarbe. Seit 1975 verwendet die Disch AG eine weitere Dose, die das Format der ersten aufweist, deren Band in der Ausstattung aber dem der zweiten entspricht. Dies trifft weitgehend auch auf eine flache Dose zu, welche die Firma seit anfangs 1977 benützt.

Die Disch AG liess ihre "Choco-Dragées" und "Choco Nuts" während Jahren u.a durch die Denner AG vertreiben. Diese bringt seit 1976 auch eigene "Choco-

Dragées” in einer zylinderförmigen Dose zu 250 g auf den Markt. Im untern Teil des Papierstreifens, der die Dose von Rand zu Rand umhüllt, sind gleich wie bei den Disch-Dosen angehäufte “Dragées” in Schokoladenfarben abgebildet, während im oberen Teil auf rotem Grund die Warenbezeichnung und dazwischen in einem weissen Oval die Marke “Rast” angebracht sind. Der Deckel der Dose ist mit dem gleichen Motiv versehen.

B. Die Disch AG erblickte in der Grösse, Form und Aufmachung dieser Dose eine Verletzung ihrer Rechte. Im April 1976 klagte sie gegen die Denner AG mit dem Begehren, der Beklagten bei Strafe zu verbieten, Schokoladen-Dragées in Packungen “gemäss beiliegendem Muster” zu verkaufen, feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen. Beim Muster handelt es sich um die von der Klägerin seit 1972 für “Choco-Nuts” verwendete Dose, die 5 cm hoch ist und 13,5 cm Durchmesser hat.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess die Klage am 13. Januar 1977 gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG gut.

C. Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Sie beantragt, es aufzuheben und die Klage abzuweisen oder die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Beklagte ist der Meinung, der eingeklagte Anspruch hänge mit einer zivilrechtlichen Streitigkeit über den Schutz von Fabrik- und Handelsmarken zusammen, weshalb die Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig sei.

Diese Auffassung ist unzutreffend. Streitig ist gemäss dem Klagebegehren nur, ob die Beklagte Dosen der Klägerin in einer gegen Treu und Glauben verstossenden Weise nachgeahmt und dadurch unlauteren Wettbewerb begangen habe. Aus BGE 95 II 193, wo es auch um Markenrecht ging, kann die Beklagte nichts für ihre Auffassung ableiten. Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb unterstehen der Vorschrift des Art. 46 OG, sind also nur berufungsfähig, wenn der Streitwert wenigstens Fr. 8'000.— beträgt. Dies gilt selbst dann, wenn nicht auf Schadenersatz, sondern bloss auf Feststellung oder Unterlassung unlauteren Wettbewerbs geklagt wird (BGE 100 II 397 und dort angeführtes Urteil). Dieser Streitwert ist hier aber gegeben. Er wird vom Handelsgericht auf Fr. 20'000.— bis Fr. 40'000.— beziffert, wogegen die Parteien nichts einwenden.

2. Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht unlauteren Wettbewerb, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren eines anderen herbeizuführen. Die Bestimmung setzt voraus, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines andern gehalten werden kann (BGE 83 II 162). Ob eine solche Ver-

wechselbarkeit zweier Waren vorliege, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie dem Durchschnittskäufer bieten (BGE 84 II 581, 83 II 157). Dabei ist zu beachten, dass dieser selten beide gleichzeitig vor Augen hat; wenn er das eine Erzeugnis betrachtet und es mit dem andern vergleichen will, ist er in der Regel auf blosser Erinnerungen angewiesen (vgl. BGE 96 II 404, 95 II 194 mit Zitaten).

Die Klägerin begründete die Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Packungen schon in der Klage vor allem mit der von ihr seit 1972 für “Choco-Nuts” verwendeten Dose, auf deren Deckel drei Rosen auf weisser Grundfarbe abgebildet sind. Sie hat diese Dose im Klagebegehren denn auch als Vergleichsmuster angegeben und ihre charakteristischen Merkmale aufgezählt. Die Beklagte macht in der Berufung mit Recht nicht mehr geltend, die Klägerin habe kein schutzwürdiges Interesse am Entscheid, weil die Dose mit dem Rosenbild nicht mehr hergestellt werde. Sie beharrt vielmehr auf ihrem Standpunkt, dass zwischen den streitigen Dosen keine Verwechslungsgefahr bestehe, von unlauterem Wettbewerb folglich keine Rede sein könne (vgl. BGE 102 II 124 E. 1).

Die Dose der Beklagten und die von der Klägerin als Muster angeführte Dose zeigen auf den ersten Blick sehr grosse Ähnlichkeit. Sie bestehen beide aus Leichtmetall mit dem gleichen Farbton, haben dieselbe Form und weisen fast auf den Millimeter genau die gleiche Masse auf. Wegen der gleichartigen Ausgestaltung des Deckels, der insbesondere für ein sicheres Aufschichten in den Läden Gewähr bietet, können sie sogar untereinander gestapelt werden. Diesfalls ist ihre äussere Ähnlichkeit besonders gross. In der roten Grundfarbe ihrer Papierbänder ist überhaupt kein Unterschied zu erkennen. Die Abbildungen im unteren Teil des Bandes sind sich täuschend ähnlich; sie stellen angehäuften Schokoladen-Dragees dar, die durchwegs gleichartige Formen und Farben aufweisen und den Eindruck erwecken, man habe eine halb gefüllte Dose vor sich. Auf beiden Dosen sind ferner die Warenbezeichnungen und die Marken der Hersteller in gleicher Höhe rund um den Behälter angebracht, und zwar die Bezeichnungen in weisser Schrift auf rotem Grund, die Marke “Rast” in goldener Schrift auf einem weissen Oval und die Marke “Disch” in weisser Schrift auf einem goldenen Stern.

Gewiss sind bei näherer Betrachtung kleinere Unterschiede feststellbar. So weichen z.B. die Schriften, in denen die Warenbezeichnungen und die Marken auf den Dosen angegeben werden, deutlich von einander ab. Auch weisen die “Choco-Dragees” der Beklagten teils andere Grössen oder dunklere Schokoladenfarben auf als die “Choco-Nuts” der Klägerin. Diese Unterschiede betreffen jedoch Einzelheiten und vermögen den Gesamteindruck, auf den es ankommt, entgegen den Einwänden der Beklagten nicht entscheidend zu beeinflussen. Daran ändern auch die Marken nichts, denen die Beklagte Gewicht beimessen zu können glaubt, weil sie mit der Kurzbezeichnung der Herstellerfirmen übereinstimmen und daher allein über die Herkunft der Ware Auskunft gäben. Die Bezeichnungen “Rast” und “Disch” fallen an der einzelnen Dose wenig oder kaum auf. Sie vermögen die Gefahr einer Verwechslung umsoweniger auszuschliessen, als die Ware der Klägerin nach dem angefochtenen Urteil nicht durch die Herstellerin, sondern durch zahlreiche Fachgeschäfte an das breite Publikum verkauft wird.

Werden die Dosen stapelweise aufgeschichtet, wozu sie ihrer Form nach geeignet sind, so fällt das Rosenbild auf dem Deckel des Vergleichsmusters als Unterscheidungsmerkmal zum vornherein ausser Betracht; das gilt auch vom Motiv auf dem Deckel der Rast-Dose, das übrigens dem der Aussenseite entspricht. Als charakteristisches Kennzeichen bleibt dann nur das Papierband mit seinen auffallenden Farben und Abbildungen, welche den Gesamteindruck bestimmen. Rosen werden zudem vorwiegend vor Festtagen auf Verpackungen verwendet, um Angebote als Geschenke attraktiver zu gestalten. Sie taugen deshalb nicht, eine Packung dauernd zu individualisieren oder eine auffallende Ähnlichkeit mit einer anderen Packung, wie sie hier besteht, zu beseitigen.

3. Die Nachahmung einer Ware ist nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nur unzulässig, wenn sie unlauter ist, d.h. gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Erlaubt ist die Nachahmung insbesondere, wenn sie nicht zu Verwechslungen mit den Waren des Konkurrenten führen kann, weil die Ausgestaltung der Ware dem kaufenden Publikum über die Herkunft nichts sagt. Die Nachahmung widerspricht ferner nicht Treu und Glauben, wenn der Gebrauch, dem das Erzeugnis dienen soll, sie rechtfertigt. Die Form einer Ware darf auch aus ästhetischen Gründen nachgeahmt werden, wenn sie nicht oder nicht mehr unter dem Schutz des Muster- und Modellgesetzes steht.

a) Das Handelsgericht räumt ein, dass das Format der nachgeahmten Dose weitgehend standardisiert sein und die bildliche Wiedergabe des Inhalts auf der Verpackung vor allem in Selbstbedienungsläden einer verkaufstechnischen Notwendigkeit entsprechen dürfte. Es lässt jedoch offen, ob solche Merkmale eine Verpackung schutzunfähig machen können, weil es im vorliegenden Fall nicht nur um die Grösse der streitigen Dosen und die bildliche Darstellung der Ware geht. Es hält der Beklagten mit Recht entgegen, dass die gesamte äussere Aufmachung, also auch die Verpackung zur Aufmachung der Ware gehört, die Verpackung der Klägerin sich aber gerade wegen der graphischen und farblichen Gestaltung des Papierbandes als Herkunftszeichen für gleichartige Waren aus ihrem Betrieb im Verkehr durchgesetzt hat. Der Anspruch der Klägerin, die von ihr gewählte Aufmachung vor Nachahmung zu schützen, ist nach dieser Feststellung umsoweniger zu beanstanden, als andere Formate und Grundfarben zur Verfügung stehen. Die Beklagte macht denn auch nicht geltend, dass alle Dosen mit 250 g Schokoladen-Drageés gleich oder ungefähr gleich aussähen und sich deshalb nicht sagen liesse, das kaufende Publikum könne aus ihrem Aussehen nicht auf die Herkunft der Ware schliessen.

Die Beklagte durfte ihre Dose zylindrisch und deren Deckel so gestalten, dass die Dosen stapelweise aufgeschichtet werden können; denn diese Formen weisen allgemeine technische Vorteile auf, die jedermann ausnutzen darf. Technische Überlegungen rechtfertigen es dagegen nicht, dass die Beklagte ihrer Dose fast auf den Millimeter genau die gleichen Ausmass gab wie die Klägerin und dass sie deren Dose auch in der äusseren Ausgestaltung sklavisch nachahmte. Da diese Ausgestaltung nicht bloss bestimmt ist, das Angebot schön und damit besonders verkäuflich

zu machen, sondern Kennzeichnungskraft besitzt, um die Herkunft der Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderer Firmen zu unterscheiden, durfte die Beklagte ihre charakteristischen Merkmale auch aus ästhetischen Gründen nicht übernehmen. Sie muss sich wiederum entgegenhalten lassen, dass es möglich und zumutbar gewesen wäre, eine andere Gestaltung zu wählen, um ihr Angebot von demjenigen der Klägerin zu unterscheiden und der Gefahr von Verwechslungen vorzubeugen (vgl. BGE 82 II 353 und 362 Nr. 48, 61 II 387, 58 II 454, 37 II 175).

b) Aus BGE 90 IV 174 kann die Beklagte nichts für sich ableiten. Gewiss wurde in diesem Entscheid ausgeführt, Hausfrauen wüssten aus Erfahrung, dass Formen und Farben der Verpackung nicht selten wechseln, so dass sie gewohnt seien, mehr auf die auf allen Verpackungen wiederkehrenden Wort- oder Bildzeichen eines bestimmten Herstellers zu achten, als auf die übrigen Merkmale der Verpackung; das habe zur Folge, dass die Formen und Farben der Ausstattung sich weniger im Gedächtnis einprägen und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dass bei kombinierten Warenzeichen, insbesondere Wort/Bild-Marken, dem Bildbestandteil in der Regel entscheidende Bedeutung zukommt, weil dieser dem Durchschnittskäufer erfahrungsgemäss besser im Gedächtnis haften bleibt als ein Wort, wurde in der Rechtsprechung jedoch wiederholt hervorgehoben (vgl. statt vieler: BGE 95 II 194 E. 2 und 465 E. 1 mit Zitaten). Auch im vorliegenden Fall ist die Wirkung der streitigen Disch-Dosen vor allem dem originellen Bildteil zuzuschreiben, in dessen Farben sich die Warenbezeichnung und die Marke der Herstellerin harmonisch einfügen. Diesen Bildteil mit seinen auffallenden Farben hat die Beklagte aber durchwegs übernommen. Entgegen der Auffassung der Beklagten geht es auch nicht an, die zu vergleichenden Aufmachungen in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu betrachten (BGE 98 II 141 und 90 IV 174 mit Zitaten). Es erübrigt sich daher, sich mit ihren Ausführungen zu einzelnen Teilen auseinanderzusetzen.

Das Vorgehen der Beklagten lässt sich auch nicht damit verharmlosen, dass es bloss um bildliche Beschaffenheitsangaben oder Angleichungen auf gleicher Grundfarbe gehe, welche die Klägerin nicht monopolisieren dürfe. Es handelt sich vielmehr um einen krassen Fall von Nachahmung, die offensichtlich in der Absicht unternommen worden ist, Käufer irrezuführen und aus dem Good-will der Klägerin Nutzen zu ziehen. Das braucht die Klägerin sich nicht gefallen zu lassen. Die Beklagte schweigt sich denn auch darüber aus, welche anderen Gründe sie veranlasst haben könnten, die Aufmachung der streitigen Disch-Dosen in so auffälliger Weise nachzuahmen.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 13. Januar 1977 bestätigt.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d*

*Beurteilung der Verwechselbarkeit der Firmen "Technochemie AG Maschinenfabrik" und "Technomie AG" nach UWG (in casu bejaht).*

*Jugement sur le danger de confusion des raisons sociales "Technochemie" et "Technomie AG" selon la LCD (admise en l'espèce).*

ROT 1977, 65, Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 29. November 1977 i.S. Technochemie AG Maschinenfabrik gegen Technomie AG.

*Erwägungen:*

1. Die Klägerin ist seit 1941 als "Technochemie AG Maschinenfabrik" mit Sitz in Zürich im dortigen Handelsregister eingetragen und bezweckt laut Statuten den Betrieb einer Maschinenfabrik sowie den Handel insbesondere mit technochemischen Maschinen und Rohstoffen.

Die Beklagte wurde 1975 im thurgauischen Handelsregister eingetragen als "Technomie AG" mit der Zweckbestimmung: Herstellung, Projektierung, Handel mit und Vertretungen von chemisch-technischen Geräten, Anlagen und einschlägigen Verfahren. . .

Die Klägerin verlangt aufgrund des BG über den unlauteren Wettbewerb (UWG) Verpflichtungen der Beklagten, ihren verwechselbaren Firmennamen aufzugeben.

2. Die Klage ist nur nach UWG, nicht aus Firmenrecht zu beurteilen. Dennoch kann für die Frage der Verwechselbarkeit auch auf die deutliche Unterscheidbarkeit der AG-Firmen nach Art. 951 Abs. 2 OR abgestellt werden, da sich beide Begriffe weitgehend decken (*Bruno von Büren*, Komm. zum UWG, Einl. N. 90 -94). Besteht firmenrechtlich Verwechslungsgefahr, dann auch nach Wettbewerbsrecht (BGE 100 II 229).

3. Streitig ist ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien. Hiefür genügt, wenn sich ihre Tätigkeitsgebiete auch nur teilweise überschneiden (*Büren* S. 19 - 22; *Troller*, Immaterialgüterrecht II 1035 f.; BGE 90 II 323, 100 II 229). Nicht notwendig ist der Nachweis konkreter erfolgter Kollisionen der Parteien im Geschäftsverkehr.

Die statutarischen Zwecke und der faktische Geschäftsbereich decken sich hier mindestens insoweit, als beide Parteien sich u.a. mit Problemen und Produkten zur Filtrierung und Trocknung befassen.

4. Art. 1 lit. d UWG verbietet Firmenbezeichnungen, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb eines andern Unternehmens herbeizuführen.

Wettbewerbsrechtlich ist dabei nicht nur die Bezeichnung gemäss Handelsregister, sondern auch die faktische Art und Weise des Firmengebrauches zu berücksichtigen

(*Büren* S. 104 N. 11). Blosser Verwechslungsgefahr genügt; tatsächlich erfolgte Verwechslungen müssen nicht nachgewiesen sein (*Büren* N. 73 - 106; *Troller* II 1093 f.; BGE 93 II 40).

Die bundesgerichtliche Praxis zur genügenden Unterscheidbarkeit nach Firmenrecht ist streng. Wettbewerbsrechtlich ist kein wesentlich milderer Massstab anzulegen.

5. Für die Verwechselbarkeit ist der Gesamteindruck der Kennzeichnungen auf die Interessentenkreise massgebend, namentlich der optische, akustische und sinn-gemässe Eindruck. Im Einzelfall ist dies weitgehend Wertungsfrage (*Büren* S. 137 N. 88, *Troller* II 1048).

6. Es handelt sich bei den Firmen beider Parteien nicht nur um neutrale und gemeinfreie Sachbezeichnungen, sondern eher um frei gewählte Kombinationen aus Wortelementen von solchen. Während bei der kläg. Firma "Techno" und "chemie" noch einigermaßen klar aussagen, dass sie auf technisch-chemischem Gebiet tätig ist, bildet die bekl. Firma eine recht willkürlich ausgewählte Wortverbindung. Ihre beiden ersten Silben "Techno" sind mit den klägerischen identisch, erstere aber mit dem Zusatz "mie", letztere mit "chemie" verbunden. Als Ganzes ist der bekl. Ausdruck "Technomie" ein Phantasieprodukt, das nur Assoziationen auf Technik und "nomos" (griechisch = Gesetzmässigkeit) wecken kann. Bei derartigen Bezeichnungen ist die Verwechselbarkeit besonders streng zu prüfen, da neue Firmen hier freier gestalten können als bei reinen Sachbezeichnungen.

7. Der Sinngehalt der beiden Firmen unterscheidet sich nicht deutlich genug, weil "Technomie" keinen gesonderten Wortsinn offen erkennbar ausdrückt. Dass auf den bekl. Briefköpfen erläuternd beigefügt ist "Technologie + Ökonomie", ändert dies nicht wesentlich. Auch der kläg. Zusatz "Maschinenfabrik" schafft keine genügende Unterscheidung, da bei der Beklagten offen bleibt, ob auch sie technische Apparate und Maschinen produziert.

8. Auch optisch und akustisch unterscheiden sich die für den Kunden wichtigsten Wortelemente zu wenig. Äusserlich und betonungsmässig dominieren in beiden Firmen die Anfangsilbe "Tech" und die Endsilbe "mie". Die Mittelsilben "noche" bzw. "no" werden nicht betont und treten bedeutungsmässig klar hinter den andern zurück. Im Erinnerungsbild des Kunden bleiben somit in erster Linie die beiden Firmen gemeinsame Anfangs- und Endsilbe haften. Die unterschiedliche Mittelsilbe genügt nicht, um dieses Gesamtbild deutlich zu unterscheiden (BGE 97 II 235). Damit besteht Verwechslungsgefahr.

Dafür spricht auch die ähnliche äussere Aufmachung der Briefbogen der Parteien. Ihr Geschäftssitz an verschiedenen Orten in zwei Nachbarkantonen schliesst bei ihrem weiträumigen Kundenkreis diese Verwechslungsgefahr nicht aus.

RBOG 1971 Nr. 7 betraf einen Fall, wo sich die Firmen in der dominierenden Stammsilbe deutlich unterschieden.

9. Subjektiv ist nach UWG keine Absicht der Beklagten erforderlich, durch Verwendung der verwechselbaren Firma Vorteile im Wettbewerb mit der Klägerin zu erreichen und von ihrem Ruf zu profitieren. Es genügt, dass der Gebrauch verwechselbarer Firmenbezeichnungen gegen Treu und Glauben verstösst (BGE 91 II 24).

Die Klage auf Beseitigung des beklagten Firmennamens ist begründet.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 9; Firmenrecht (HRegV Art. 44 Abs. 1)  
Der Ausdruck "Piccolo" ist freihaltebedürftig und nicht kennzeichnungsfähig. Seine Verwendung im Konkurrenzkampf stellt keinen unlauteren Wettbewerb dar.*

*Der Ausdruck "Piccolo" in einem Firmennamen dient der Reklame und darf deshalb nicht in eine Firma aufgenommen werden; das Handelsregisteramt hätte den Eintrag einer solchen Firma in das Handelsregister ablehnen müssen.*

*Le terme "Piccolo" appartient au domaine public et ne peut servir de marque. Son utilisation dans la lutte concurrentielle ne constitue pas de la concurrence déloyale.*

*Le terme "Piccolo" dans le nom d'une entreprise sert de réclame et ne peut, pour ce motif, être inséré dans une raison sociale; le teneur du registre du commerce aurait dû refuser d'inscrire une telle raison sociale sur son registre.*

ZbJV 114 (1978) 371, Entscheid der Justizkommission des Kantons Luzern vom 10. März 1978 i.S. E.H. gegen W.B. & Konsorten.

Der Kläger verlangt vorsorgliche Massnahmen zur Vollstreckung streitiger Ansprüche gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG. Er hat, damit diesem Begehren entsprochen werden kann, gemäss Art. 9 Abs. 2 UWG glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen und dass infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Der Kläger erblickt unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG darin, dass die Beklagten auf ihren Taxis Aufschriften angebracht haben, welche in Verbindung mit den Wörtern "Taxi" oder "Preise" den Ausdruck "Piccolo" verwenden (Piccolo-Taxi, Piccolo-Preise). Der Ausdruck "Piccolo" habe dadurch, dass ihn der Kläger als erster seit Herbst 1976 sowohl für sich allein als auch in Verbindung mit den Wörtern "Taxi" und "Preise" bei Aufschriften verwendet und in der Folge sogar zum Firmenbestandteil gemacht habe, kennzeichnenden Charakter erhalten. Es komme ihm die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf den Kläger als Firmeninhaber und auf dessen Geschäft zu.

a) Die Auffassung des Klägers, dass dem Ausdruck “Piccolo” kennzeichnender Charakter zukomme, ist irrig. “Piccolo” gehört, wie das Bundesgericht in BGE 79 II 102 ausführt, zum gewöhnlichsten, unentbehrlichsten Wortschatz einer der schweizerischen Landessprachen und ist selbstverständlich Beschaffenheitsangabe. Es besteht daher das Bedürfnis, den Ausdruck für den Gemeingebrauch freizuhalten, weil jedermann Anspruch auf Benützung des allgemeinen Wortschatzes hat und es daher nicht angeht, dass der Zuerstkommende den andern den Gebrauch der Sprache durch Monopolisierung eines Ausdruckes beschneidet. Als Beschaffenheitsangaben haben Begriffe zu gelten, die nicht für die zu bezeichnenden Ware allein typisch sind, sondern beschreibende Aussagen allgemeiner Art enthalten (*Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., S. 348, unter Hinweis auf die Ausdrücke wie *unique*, *prima*, *fein*, *gut*). Diese im Markenrecht hinsichtlich der Kennzeichnungskraft eines Zeichens geltenden Grundsätze sind in gleicher Weise auch im Wettbewerbsrecht anwendbar (BGE 80 II 174; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., S. 1093).

b) Kommt dem Wort “Piccolo” von vornherein kein kennzeichnender Charakter zu, so kann es ihn auch nicht dadurch erhalten haben, dass der Kläger es als erster in Luzern in Verbindung mit den Wörtern “Taxi” und “Preise” auf Fahrzeugen angebracht hat. Es wird damit nach wie vor nichts anderes zum Ausdruck gebracht, als was mit den Ausdrücken Mini-Taxi, Discount-Preise gemeint ist. Es handelt sich um eine Reklame für günstige Taxi-Tarife, wie sie in andern schweizerischen Städten schon längere Zeit in Übung ist. Ausdrücke, die der blossen Reklame dienen, können nicht Monopol eines einzigen Geschäftsinhabers werden.

c) Auch der Umstand, dass der Kläger den Ausdruck in einen Firmennamen aufgenommen hat (Piccolo-Taxi, E. Hess), hat dem Ausdruck “Piccolo” keinen kennzeichnenden Charakter zu geben vermocht. Dieser Ausdruck dient, wie bereits erwähnt, der Reklame, und Bezeichnungen, die bloss der Reklame dienen, dürfen in eine Firma nicht aufgenommen werden (Art. 44 Abs. 1 HRegV). Das Handelsregisteramt hätte den Eintrag einer solchen Firma in das Handelsregister richtigerweise ablehnen müssen. Der Kläger beruft sich denn auch mit Recht nicht etwa auf Firmenschutz im Sinne von Art. 956 OR.

Ist aber der Ausdruck “Piccolo” freihaltebedürftig und nicht kennzeichnungsfähig, so stellt seine Verwendung durch die Beklagten keinen unlauteren Wettbewerb dar. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist daher schon aus diesem Grunde abzuweisen, ohne dass geprüft werden müsste, ob auch die weiteren Voraussetzungen nach Art. 9 Abs. 2 UWG gegeben sind.

*UWG Art. 9 und Art. 11 Abs. 3*

*Wird die Hauptklage anhängig gemacht, so ist ein bei einer anderen Instanz noch nicht erledigtes Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt auf Art. 9 ff UWG an das im Hauptprozess erkennende Gericht zu überweisen.*

*Lorsque la demande principale est pendante, une requête de mesures provisionnelles fondée sur les art. 9 ss LCD, qui a été déposée auprès d'une autre autorité et n'est pas encore liquidée, doit être transmise au tribunal compétent pour connaître de la demande principale.*

BIZR 76 (1977) 248, Entscheid der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 5. September 1977.

*Aus den Erwägungen:*

...5. Es steht somit fest, dass die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, die Klägerin habe um Erlass der ihr im angefochtenen Entscheid gewährten vorsorglichen Massnahmen nachgesucht. Da im Verlaufe des Rekursverfahrens die Hauptklage anhängig gemacht wurde, ist nunmehr zu prüfen, ob der Rekurs an den im Hauptprozess erkennenden Richter zu überweisen sei.

a) Dass die Hauptklage etwas weiter gefasst ist als das Massnahmenbegehren, kann der Klägerin nicht schaden. Das Massnahmenbegehren ist jedenfalls in der Klage mitenthaltend.

b) Gemäss Art. 11 Abs. 1 UWG sind vorsorgliche Massnahmen bei der zuständigen Behörde im Wohnsitzkanton der Gegenpartei oder, wenn sie in der Schweiz keinen Wohnsitz hat, am Begehungsort zu beantragen. Aufgabe der Kantone ist es, die zuständigen Behörden zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 2). Ist der Hauptprozess hängig, so ist gemäss Abs. 3 ausschliesslich dessen Richter zuständig, vorsorgliche Massnahmen zu verfügen oder aufzuheben.

c) Es stellt sich somit die Frage, welche Behörde zuständig sei, wenn ein vor der Prozesseinleitung gestelltes Gesuch um vorsorgliche Massnahmen bei der Prozesseinleitung noch nicht erledigt ist und das erste Gesuch nicht beim Richter des Hauptprozesses, sondern beim Massnahmenrichter angebracht wurde und bei diesem oder bei dessen Rechtsmittelinstanz noch anhängig ist.

Gemäss dem erwähnten Art. 11 Abs. 3 UWG ist nach der Einleitung des Hauptprozesses *ausschliesslich* dessen Richter zum Erlass bzw. zur Aufhebung vorsorglicher Massnahmen zuständig. Ist der Hauptprozess hängig, muss gestützt auf die angeführte Bestimmung eine bundesrechtlich vorgesehene, ausschliessliche Kompetenz dieses Gerichtes angenommen werden. Bei einer anderen Instanz noch nicht erledigte Gesuche um den Erlass vorsorglicher Massnahmen sind daher an das im Hauptprozess erkennende Gericht zu überweisen. Ebenso ist über allfällige, noch schwebende Rechtsmittel gegen Entscheide des summarischen Richters nicht zu befinden. Diese bundesrechtliche Zuständigkeitsregelung geht allfälligen, damit in Widerspruch stehenden Bestimmungen kantonaler Zivilprozessordnungen vor (*Fritzsche*, Gutachten über provisorische Massnahmen im UWG vom 20. März 1942, Ziff. IV zu Frage 32; Bbl. 1942 S. 708; *Ming*, Die vorsorglichen Massnahmen im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Zürcher Dissertation 1969, S. 62;

vgl. auch von Büren, Komm. z. UWG, S. 208 N. 18; Troller, Immaterialgüterrecht II, S. 1206; siehe auch SJZ 1970 S. 167 f. = ZR 69 Nr. 30: In diesem Entscheid gelangte das Zürcher Kassationsgericht zum gleichen Ergebnis, allerdings gestützt auf die auf der alten ZPO basierenden Gerichtspraxis).

*UWG Art. 9 und Art. 11 Abs. 3; Prozessrecht (Zürich)*

*Vorsorgliche Massnahmen können nur aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich nachträglich als unrichtig erweisen oder wenn sich die Verhältnisse geändert haben.*

*Im ersteren Fall können sie auch von Amtes wegen aufgehoben werden (§ 229 ZPO Zürich).*

*Les mesures provisionnelles ne peuvent être rapportées ou modifiées que si, après coup, il apparaît qu'elles n'auraient pas dû être ordonnées ou que les circonstances ont changé.*

*Dans le premier cas, elles peuvent même être rapportées d'office (par. 229 CPC zuricois).*

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 2. Aug. 1977 i.S. Gründler AG gegen Werner & Co. und Thermowag AG.

*Erwägungen:*

1. Das Handelsgericht bestätigte am 12. November 1976 Dispositiv Ziffer 3 der Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich vom 25. Juni 1976, womit den Beklagten als unlauter verboten wurde, die folgenden Blätter ihrer Caloflex-Kurzinformation an Dritte, namentlich an Architekten, Ingenieure und Heizungsunternehmen herauszugeben oder Dritten die darin enthaltenen technischen Informationen beispielsweise in Form von Einzelblättern, Auszügen usw. sonstwie zukommen zu lassen, oder selber unter Benützung dieser Blätter Beratungen und Planungen durchzuführen und Angebote zu unterbreiten: F. N. 3.01, 3.02, 3.03, 4.01, 4.02, 6.15, 6.16, 6.17, 6.21, 6.23, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 8.03.

Das Gesuch der Klägerin, den Beklagten darüber hinaus weitere Blätter der Caloflex-Kurzinformation zu verbieten, wurde indessen abgewiesen. In Bestätigung von Dispositiv Ziffer 2 der Verfügung des Einzelrichters wies das Handelsgericht demgemäss das Stadtammannamt Dietikon an, nach unbenütztem Ablauf der Rekursfrist den Beklagten diese weiteren, nicht unter Verbot gestellten Informationsblätter zurückzugeben.

Mit der Klageantwort und Widerklagebegründung stellten die Beklagten das Gesuch, die vom Einzelrichter angeordnete Massnahme sei aufzuheben und dies durch einstweilige Verfügung des Vorsitzenden ohne Anhören der Gegenpartei anzuordnen. Diesen letzteren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zogen die Beklagten in der Referentenaudienz vom 3. Februar 1977 jedoch zurück.

In der Folge ruhte das Verfahren mit Rücksicht auf das zwischen den Prozessparteien angebahnte Vergleichsgespräch. Am 14. März 1977 wurde das Verfahren wieder in Gang gesetzt und der Klägerin Frist zur Einreichung der Replik und Widerklageantwort sowie eine weitere Frist zur Stellungnahme zum Gesuch der Beklagten um Aufhebung der vom Einzelrichter angeordneten vorsorglichen Massnahme angesetzt. Mit Eingabe vom 9. Juni 1977 beantragte die Klägerin, es sei der Widerklägerin 1 eine allgemeine Prozesskaution aufzuerlegen und es sei die Frist zur Einreichung der Replik und Widerklageantwort bis zum Eingang der Kaution abzunehmen. Am 13. Juni 1977 reichte die Klägerin sodann ihre Massnahmeantwort ein. Sie beantragt darin, es sei auf das Gesuch der Beklagten nicht einzutreten, eventuell sei dieses abzuweisen.

2. Der Beschluss des Handelsgerichtes vom 12. November 1976 betraf den Antrag der Klägerin, es sei den Beklagten über das Verbot des Einzelrichters hinaus die Verwendung von weiteren Blättern der Caloflex-Kurzinformation zu verbieten. Die Beklagten verlangen nunmehr mit ihrem Gesuch die Aufhebung des Verbotes des Einzelrichters. Die Klägerin wendet dagegen ein, die Beklagten könnten nicht schrankenlos die Abänderung einer von ihnen seinerzeit nicht angefochtenen Massnahme verlangen; solchen Entscheiden komme gemäss § 229 ZPO in Verbindung mit § 212 ZPO eine gewisse Rechtskraft zu. Sinngemäss erhebt die Klägerin damit die Einrede der abgeteilten Sache.

2.1. Gemäss Art. 11 Abs. 3 UWG ist bei Hängigkeit des Hauptprozesses ausschliesslich dessen Richter zur Anordnung, Abänderung oder Aufhebung von Massnahmen zuständig. Dies setzt die Abänderbarkeit von vorsorglichen Massnahmen voraus. Nach bisheriger Lehre und Rechtsprechung konnte der mit dem Hauptprozess befasste Richter eine vom Einzelrichter erlassene Massnahme "jederzeit" ändern (vgl. *von Büren*, Komm. zum Wettbewerbsgesetz, S. 208), und es wurden mit dieser Begründung auch unerledigt gebliebene Gesuche, selbst solche, gegen die rekuriert worden war, dem ordentlichen Richter zur Behandlung überwiesen (vgl. Komm. *Sträuli/Messmer*, N. 4 ff. zu § 229 ZPO). Dies kann jedoch unter Vorbehalt sachlicher Zuständigkeitsvorschriften nicht uneingeschränkt gelten. Es gibt keinen Rechtssatz des Bundesrechtes, wonach die von diesem Recht beherrschten Massnahmen voraussetzungslos geändert werden könnten. Schon die bisherige Praxis wehrte Missbräuchen, indem sie derartige Gesuche an gewisse Voraussetzungen wie etwa veränderte Aktenlage usw. band. In jedem Fall können aber nach der das Bundesrecht in dieser Beziehung nunmehr zulässig ergänzenden Vorschrift des § 229 ZPO angeordnete vorsorgliche Massnahmen nur noch aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich nachträglich als unrichtig erweisen oder wenn sich die Verhältnisse geändert haben.

Entsprechend der erleichterten Erwirkbarkeit vorsorglicher Massnahmen bleibt jedoch eine erleichterte Abänderbarkeit solcher Entscheide bestehen als Beschränkung der ihnen an sich zukommenden materiellen Rechtskraft. Die Abänderung ist unter anderem möglich, wenn sich nachträglich die ursprüngliche Unrichtigkeit der ange-

ordneten Massnahme herausstellen sollte. Diesfalls – etwa bei aktenwidriger tatsächlicher Annahme oder Verletzung klarer Vorschriften des materiellen Rechtes – kann sie auch von Amtes wegen aufgehoben werden (vgl. Komm. *Sträuli/Messmer*, N. 2 zu § 229 ZPO).

2.2. Die Beklagten begründen ihr Gesuch um Aufhebung der vom Einzelrichter angeordneten Massnahme damit, das Verbot hätte “bei richtiger technischer Würdigung des Vorgebrachten” nicht erlassen werden dürfen; der Einzelrichter habe sich als Nichtfachmann kein Bild darüber machen können, dass es sich bei den Ähnlichkeiten der in Frage stehenden Fussboden-Heizungssysteme nicht um Geheimnisse der Klägerin handle. Wie die Klägerin zutreffend bemerkt, hätten die Beklagten dies auf dem Rekursweg geltend machen sollen, wobei sie nötigenfalls auch eine kurze technische Begutachtung hätten beantragen können. Diese Unterlassung steht jedoch nach dem Gesagten der Abänderbarkeit des Massnahmeentscheides nicht entgegen, wenn die Voraussetzungen des § 229 ZPO erfüllt sind.

Das Vorbringen der Beklagten im Massnahmeverfahren erschöpft sich im Standpunkt, die vom Einzelrichter verbotenen Blätter der Caloflex-Kurzinformation enthielten bei zutreffender Würdigung durch die fachkundigen Richter keine Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse der Klägerin. Eine dahingehende Würdigung der einzelnen Blätter ergibt zunächst in tatsächlicher Hinsicht folgendes:

- Die Blätter 3.01, 3.02 und 3.03 enthalten Kurven und Zeichnungen, die – wenn auch besser ausgeführt – denjenigen auf S. 5 des Multibeton-Kataloges der Klägerin (= Mb-Katalog) entsprechen.
- Die Tabellen der Blätter 4.01 und 4.02 gleichen denjenigen auf S. 17/18 des Mb-Kataloges.
- Blatt 6.15 ist ebenfalls nur eine grafisch bessere Darstellung von S. 28 des Mb-Kataloges.
- Die Daten der Blätter 6.16 und 6.17 stellen bloss Umrechnungen der Tabelle 25 auf S. 29 des Mb-Kataloges dar.
- Ebenso sind die Kurven der Blätter 6.21 und 6.23 aus den Tabellen S. 36/37 des Mb-Kataloges errechnet.

Gegenüber S. 35 des Mb-Kataloges sind hingegen die Berechnungstabellen der Blätter 7.16 bis 7.19 weiter ausgebaut. Ein Vergleich mit dem beim Einzelrichter eingereichten Blatt act. 3/3b des Stramax-Kataloges von Tobler ergibt, dass diese Tabellen mit aller Wahrscheinlichkeit in anderer Anordnung diesem Katalog entnommen worden sind. Dies gilt auch für Blatt 8.03.

Damit ist das Verbot des Einzelrichters mit Bezug auf die Caloflex-Blätter 3.01, 3.02, 3.03, 4.01, 4.02, 6.15 bis 6.17, 6.21 und 6.23 aufrecht zu erhalten und sind hiervon nur gerade die mit aller Wahrscheinlichkeit dem Stramax-Katalog von Tobler entnommenen Blätter 7.16 bis 7.19 und 8.03 auszunehmen. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann das in den vertraulichen Mb-Katalogen der Klägerin enthaltene technische und betriebliche Wissen nicht leichthin als allgemeines, jedermann zugängliches und geläufiges Fachwissen bezeichnet werden; wäre dem so,

hätten sich die Beklagten nicht in diesem Umfange auf die Kataloge und Unterlagen der Klägerin stützen müssen. Unwahrscheinlich ist, dass P. Wiederkehr all die Daten, Zahlen, Kurven usw. noch von seiner früheren Tätigkeit bei der Klägerin auswendig im Kopf gehabt hätte, dies umso mehr, wenn es zutreffen sollte, wie die Klägerin unwidersprochen behauptet, dass P. Wiederkehr schon seit 1972 nichts mehr mit der Bearbeitung der Multibeton-Handbücher zu tun hatte. Die Beklagten übersehen zudem oder wollen nicht sehen, dass ein Angestellter auch berufliches Erfahrungsgut nicht missbräuchlich ausnützen, insbesondere nicht Daten, Zeichnungen usw. mitlaufen lassen und der Konkurrenz zuspieren darf (vgl. *von Büren*, Komm. zum Wettbewerbsgesetz, S. 159). Auf den Vorwurf der Klägerin, P. Wiederkehr habe planmässig Geschäftsgeheimnisse gestohlen, mussten sie aber zugestehen, dass dieser "offensichtlich viel Material hat mitlaufen" lassen. Dafür haben sie gerade zu stehen, wie schon im Beschluss vom 12. November 1976 ausgeführt worden ist. Wenn dort nebenbei noch bemerkt wurde, das unmittelbare Kopieren von Büchern könne nicht ohne weiteres als unzulässig betrachtet werden, so war damit, wie sich aus den zitierten Belegstellen aus *Troller*, Immaterialgüterrecht, ergibt, ein anderer Tatbestand gemeint. In jedem Fall besteht in Anbetracht der massiven Verwendung von vertraulichem Material der Klägerin durch P. Wiederkehr bzw. die Beklagten kein Grund, das bestehende Massnahmeverbot mit Ausnahme der aus dritten Katalogen abgeschriebenen Blätter aufzuheben.

2.3. Vergeblich bestreiten die Beklagten ein Schutzinteresse der Klägerin, weil sie die betreffenden Blätter schon geändert hätten und dies nicht mehr rückgängig machen würden. Die Frage, ob sie sich an das Verbot halten oder nicht, wird gegebenenfalls von einer anderen Instanz zu entscheiden sein. Wenn die Beklagten aber geltend machen wollen, es bestünde heute keine Gefahr der Verwendung der verbotenen Blätter mehr, so ist dem zu widersprechen: Weder nach dem früheren noch dem bisherigen Verhalten der Beklagten, insbesondere ihrem Widerstand gegen das Massnahmeverbot zu urteilen, kann ausgeschlossen werden, dass sie nach Aufhebung des Massnahmeverbotes die verbotenen Blätter wieder benützen würden. Sollte übrigens das Massnahmeverbot sie nicht stören und dies ernst gemeint sein, so wäre ihr Interesse an der sofortigen Aufhebung nicht ersichtlich.

Der weitere Einwand der Beklagten, das Massnahmeverbot diene der Klägerin nur zu Zwecken des unlauteren Wettbewerbes, indem sie bei Kunden irreführende Angaben über den vorliegenden Prozess verbreite, geht an der Sache vorbei. Selbst wenn dies zuträfe, wäre dies kein Grund für die Aufhebung der vorliegenden Massnahme; gegebenenfalls könnten die Beklagten ihrerseits ein entsprechendes vorsorgliches Verbot erwirken. In der Tat haben sie ein diesbezügliches Gesuch beim zuständigen Richter in Schaffhausen gestellt, sind jedoch damit vor Bezirksgericht und Obergericht unterlegen. Dabei muss es sein Bewenden haben.

3. Mit Eingabe vom 9. Juni 1977 beantragte die Klägerin im Hauptprozess, es sei der Widerklägerin Werner & Co. (1) gestützt auf § 73 Ziffer 2 ZPO eine Prozesskaution aufzuerlegen; diese habe um Nachlass-Stundung nachsuchen müssen. Der

Sachverhalt ist belegt und wurde dem Gericht von den Beklagten schon kurz vorher zur Kenntnis gebracht. Da die beiden Widerklägerinnen mit Bezug auf die Widerklage lediglich einfache Streitgenossen sind, beurteilt sich die Kautionspflicht jedes einzelnen Streitgenossen unabhängig von den übrigen. Die Kautionspflicht der Widerklägerin 1 ist daher zu bejahen.

Mit der Widerklage beantragen die Widerklägerinnen, der Klägerin und Widerbeklagten seien gewisse Äusserungen über den vorliegenden Prozess bei Kunden und Lizenznehmern der Beklagten zu verbieten. Ihr für die Bemessung der Prozesskaution massgeblicher Streitwert geht daher nicht in demjenigen der Hauptklage auf, noch kann er entgegen der Meinung der Widerbeklagten dem Betrag von Fr. 200 000.– gleichgesetzt werden, den die Widerklägerin 2 inzwischen als Schaden aus der angeordneten vorsorglichen Massnahme in Betreibung gesetzt hat. Eher wäre er noch an einem allfälligen Schaden der Widerklägerinnen aus den nach ihrer Darstellung wettbewerbswidrigen Äusserungen der Widerbeklagten bei Kunden und Lizenznehmern messbar; indessen ist er betragsmässig so wenig wie dieser zuverlässig abzuschätzen. Mit Sicherheit darf er nicht allzu hoch eingestuft werden, hat doch die Widerklage Wettbewerbsverstösse der Widerbeklagten von nicht sehr grosser Intensität zum Gegenstand und macht sie auch umfangmässig nur einen geringen Bruchteil des gesamten Verfahrens aus. Nur in Anbetracht des nach Angaben der Widerklägerinnen hohen Gesamtstreitwertes von Fr. 800 000.– rechtfertigt sich mit Bezug auf die Widerklage die Annahme eines Streitwertes zwischen Fr. 80 000.– und Fr. 160 000.–, wobei das Streitwertinteresse der Widerklägerin 1 im Unterschied zu demjenigen der Widerklägerin 2, die vorab solche Fussbodenheizungssysteme vertreibt, eher an der unteren Grenze liegen dürfte. Für diesen Teil wird freilich die Widerklägerin 1 im Falle des Unterliegens mit der Widerklage subsidiär oder solidarisch mit der Widerklägerin 2 für Kosten und Umtriebe voll haften. Dementsprechend ist einstweilen bis zum Abschluss des Hauptverfahrens die Kautions festzusetzen.

*UWG Art. 9 und Art. 11 Abs. 1 und 2, Firmenrecht (OR Art. 944, 951 Abs. 2 und 952, HReg V Art. 32 Abs. 2)*

*Sachliche Zuständigkeit für den Erlass einer vorsorglichen Verfügung i.S. von Art. 32 Abs. 2 HReg V oder einer vorsorglichen Massnahme i.S. von Art. 9 UWG.*

*Verstösst der Firmenzusatz "Heli-Engiadina" gegen das Täuschungsverbot oder ist dieser Zusatz geeignet, Verwechslungen herbeizuführen?*

*Compétence matérielle en matière de mesures provisionnelles de l'art. 32 al. 2 ORC ou de l'art. 9 LCD.*

*Y a-t-il risque d'erreur ou de confusion par l'adjonction spéciale "Heli-Engiadina"?*

ZbJV 114 (1978) 367, Entscheid der III. Zivilkammer des bernischen Appellationshofes vom 16. Mai 1977 i.S. Schweizerische Helicopter AG gegen Air Grischa AG.

1. Das Eidg. Amt für das Handelsregister bewilligte am 3. August 1976 der Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG, u.a. die Eintragung ihrer Zweigniederlassungen “Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG, Zweigniederlassung Heli-Grischun” und “Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG, Zweigniederlassung Heli-Engiadina” im Handelsregister.

Mit Schreiben vom 29. Oktober 1976 setzte das Handelsregisteramt des Kantons Graubünden in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 HRV der Air Grischa AG in Thuis eine 30tägige Frist, um beim zuständigen Richter eine vorsorgliche Verfügung betreffend Eintragungsverbot der beiden Firmenbezeichnungen zu erwirken.

2. Mit Gesuch vom 29. November 1976 ersuchte die Air Grischa AG beim Gerichtspräsidenten von Seftigen um Erlass einer einstweiligen Verfügung. Sie beantragte, es sei der Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG, richterlich zu verbieten, die Bezeichnungen “Heli-Grischun” und “Heli-Engiadina” allein und/oder als Zusatz zu ihrer Firmenbezeichnung im Handelsregister eintragen zu lassen und sie allein oder in Zusammensetzung mit einer andern Bezeichnung zu verwenden.

3. Mit Entscheid vom 10. Januar 1977 verbot der Gerichtspräsident von Seftigen der Gesuchsgegnerin, die Firmenbezeichnungen “Heli-Grischun” und/oder “Heli-Engiadina” für sich allein oder als Zusatz zu ihrer Firmenbezeichnung “Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG” ins Handelsregister eintragen zu lassen und diese Bezeichnungen in irgendeiner Form allein oder in Zusammensetzung mit einer andern Bezeichnung zu verwenden. Gleichzeitig verurteilte er sie zur Tragung der Prozesskosten der Gesuchstellerin und setzte dieser eine Frist von 2 Monaten zur Klageeinreichung an.

4. Form- und fristgerecht erklärte die Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG, die Appellation, beschränkt auf die Eintragung und Verwendung des Firmensatzes “Heli-Engiadina” für die Zweigniederlassung in Samedan.

#### *Erwägungen:*

1. Gemäss Art. 2 Ziff. 5 in Verbindung mit Art. 326 ff. ZPO fällt – sofern kein Hauptprozess hängig ist – der Erlass einer einstweiligen Verfügung in die sachliche Zuständigkeit des Einzelrichters. Örtlich zuständig ist dabei nach Art. 327 Abs. 2 ZPO der Gerichtspräsident desjenigen Bezirkes, wo die örtliche Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist. Da vorliegende beide Parteien im Handelsregister eingetragen sind, wäre für die Behandlung der Hauptsache das Handelsgericht des Kantons Bern zuständig (Art. 5 lit. a ZPO). Die sachliche Zuständigkeit dieses Gerichts ändert jedoch nichts an der Zuständigkeit des Einzelrichters für die Behandlung von einstweiligen Verfügungen; gemäss konstanter Praxis werden hier die Bestimmungen

über den Aussöhnungsversuch analog angewendet. Da die Gesuchsgegnerin ihren Sitz im Amtsbezirk Seftigen hat, ist der Gerichtspräsident von Seftigen örtlich und sachlich zum Erlass einer vorsorglichen Verfügung betreffend das Eintragungsverbot der beiden Zweigniederlassungen in erster Instanz zuständig.

2. Zu prüfen ist noch, ob es der Appellatin gelungen ist, glaubhaft zu machen, dass die Bezeichnung “Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG, Zweigniederlassung Heli-Engiadina” gegen das zivilrechtliche Verbot in Art. 944 Abs. 1 OR, Täuschungen zu verursachen, verstösst, was ein Eintragungsverbot rechtfertigen würde. Nach Art 951 Abs. 2 OR hat sich die Firma einer Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich zu unterscheiden. Gemäss Art. 952 OR muss eine Zweigniederlassung die gleiche Firma führen wie die Hauptniederlassung, darf jedoch ihrer Firma besondere Zusätze beifügen, sofern diese nur für die Zweigniederlassung zutreffen. Bei beiden Firmen handelt es sich um Firmen von Aktiengesellschaften, die denselben Geschäftszweck verfolgen und in derselben Gegend tätig sind; insofern ist an den Firmenschutz ein besonders strenger Massstab zu setzen (BGE 82 II 152 ff. Erw. 1). Die Gegenüberstellung der beiden Firmenbezeichnungen ergibt, dass sie – mit Ausnahme des Wortes “AG” – kein gemeinsames Wort enthalten (vgl. dazu BGE 82 II 152 ff., wo sich die Firmennamen “Schweizer Skischule Zermatt” und Zermatter Skischule gegenüberstanden). Im weitern ist zu beachten, dass es sich bei der Bezeichnung “Heliswiss” um einen bekannten Namen handelt und dass “Heli-Engiadina” nur einen Teil der Firmenbezeichnung bildet, der eben die Zweigniederlassung in Samedan charakterisieren soll. Der hervorstechende Teil des Firmennamens ist und bleibt aber die Bezeichnung “Heliswiss”; der Zusatz “Heli-Engiadina” ist zudem nur in Verbindung mit “Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG” zu verwenden. Die Appellatin führt lediglich an, die regionale Bezeichnung verstosse gegen den Grundsatz der Firmenwahrheit (Art. 944 Abs. 2 OR) und die Appellantin beabsichtige, nur noch den Zusatz “Heli-Engiadina” zu verwenden. Damit hat sie aber in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass die Firmenbezeichnung der Zweigniederlassung gegen das Täuschungsverbot verstösst.

3. Unlauteren Wettbewerb begeht u.a. nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die bestimmt und geeignet sind, Verwechslungen mit Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Gemäss der konstanten Praxis sind die Vorschriften zur Unterbindung des unlauteren Wettbewerbs neben denjenigen des speziellen Firmenrechts kumulativ anwendbar (BGE 73 II 110 ff. Erw. 4). Wie in diesem Zusammenhang in SJZ 1958, 290 f. ausgeführt wird, ist das Firmenrecht dem Wettbewerbsrecht völlig untergeordnet, so dass, was firmenrechtlich erlaubt, nicht unbedingt auch wettbewerbsrechtlich zulässig ist.

Richtigerweise wird von der Appellatin festgestellt, dass beide Firmen in derselben Branche und derselben Region tätig sind und denselben Kundenkreis ansprechen. Die Appellatin behauptet nun, die Gegenpartei beabsichtige, in Zukunft den Zusatz “Heli-Engiadina” für sich allein zu verwenden, was geeignet sei, sie im

wirtschaftlichen Wettbewerb zu benachteiligen. Sie stützt sich dabei auf einen Ausschnitt aus der Bündnerzeitung vom 22. Oktober 1976, worin die Neukonzeption der Heliswiss für Graubünden vorgestellt und darauf aufmerksam gemacht wurde, dass von Samedan aus inskünftig die “Heli-Engiadina” operieren werde. Diese Zeitungsmeldung genügt jedoch nicht, um glaubhaft zu machen, die Appellantin beabsichtige, in Zukunft den Firmenzusatz für sich allein zu verwenden. Wohl ist der Appellatin zuzugestehen, dass Kleber in Umlauf gesetzt worden sind, auf denen der Firmenzusatz besonders hervorgehoben war; diese Kleber betrafen aber nur die Zweigniederlassung in Domat-Ems und wurden, wie die Direktion der Heliswiss glaubhaft versicherte, entgegen ihren Weisungen abgegeben. Da es der Appellatin im übrigen auch nicht gelungen ist, glaubhaft zu machen, dass der Firmenzusatz “Heli-Engiadina” sie im wirtschaftlichen Wettbewerb benachteilige oder den Anschein besonderer Auszeichnung (Art. 1 Abs. 2 lit. c UWG) erwecke, so dass ihr ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, ist das Gesuch, der Appellantin zu verbieten, den Firmenzusatz “Heli-Engiadina” allein oder im Zusammenhang mit der Firmenbezeichnung “Heliswiss, Schweizerische Helicopter AG” zu verwenden, abzuweisen.

*UWG Art. 11 Abs. 3*

*UWG 11 Abs. 3 ist nicht verletzt, wenn das kant. Prozessrecht den Entscheid über vorsorgliche Massnahmen dem Präsidenten des erkennenden Gerichts überträgt.*

*Il n'y a pas de violation de l'art. 11 al. 3 LCD lorsque le code de procédure cantonale transmet au président du tribunal compétent pour statuer la décision concernant les mesures provisionnelles.*

BGE 104 II 55, JT 126 (1978) I 278 und Praxis 67 (1978) 210, Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Januar 1978 i.S. Traber AG gegen Griesser AG.

A. Die Griesser AG in Aadorf stellt Rolladen und Storen her. Auf Gesuch vom 3. Juli 1974 wurde ihr am 15. Mai 1976 das Patent Nr. 577 104 für einen Faltrollladen erteilt. Die Traber AG in Goldach betätigt sich auf dem gleichen Gebiete wie die Griesser AG; am 1. April 1975 reichte sie ebenfalls ein Patentgesuch ein, das einen Faltrolladen betrifft.

Am 1. November 1976 erhob die Griesser AG beim Obergericht des Kantons Thurgau als einziger kantonaler Instanz Klage wegen Verletzung ihres Patentes durch die Traber AG. Diese beantragte Abweisung der Klage und machte widerklageweise Nichtigkeit des klägerischen Patentes geltend. Zugleich verlangte sie die gerichtliche Feststellung, dass die Griesser AG unlauteren Wettbewerb begangen habe und begehe, “indem sie durch ihre Mitarbeiter in schriftlicher und mündlicher

Form die Geschäftspartner und potentiellen Geschäftspartner der Beklagten und Widerklägerin mit Nachteilen, Folgen und/oder Haftung wegen angeblicher Patentverletzung“ bedrohe.

B. Mit ihrer Widerklage wegen unlauteren Wettbewerbs verband die Traber AG das Gesuch, es sei der Griesser AG im Sinne einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 9 ff. UWG das beanstandete Vorgehen während der Dauer des Prozesses zu verbieten. Der Präsident des Obergerichts des Kantons Thurgau wies am 9. August 1977 das Begehren ab.

C. Gegen die Verfügung des Obergerichtspräsidenten hat die Traber AG Nichtigkeitsbeschwerde erhoben. Sie verlangt Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Rückweisung der Sache an die zuständige kantonale Instanz zum Erlass der angebehrten vorsorglichen Massnahmen.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

#### *Aus den Erwägungen:*

3. Vorsorgliche Massnahmen im Sinne der Art. 9 ff. UWG können, sofern ein Nichtigkeitsgrund des Art. 68 Abs. 1 OG geltend gemacht wird, nur mit der Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden (BGE 103 II 71 E. 2). Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Nichtigkeitsgründe von Art. 68 Abs. 1 lit. a und lit. b. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

4. Sobald der Hauptprozess hängig ist, ist nach Art. 11 Abs. 3 UWG ausschliesslich dessen Richter dafür zuständig, vorsorgliche Massnahmen zu erlassen oder aufzuheben. Die Beschwerdeführerin sieht im Umstand, dass nicht das für den Hauptprozess zuständige Obergericht, sondern dessen Präsident ihr vorsorgliches Massnahmebegehren behandelte, sowohl eine Anwendung von kantonalem Recht statt des massgebenden eidgenössischen Rechts im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. a OG als auch eine Verletzung von Vorschriften des eidgenössischen Rechts über die Zuständigkeit der Behörden im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. b OG.

Der Obergerichtspräsident beruft sich auf eine thurgauische Praxis, wonach in Fällen, wie dem vorliegenden, nicht “das Obergericht als Plenum, sondern das Obergerichtspräsidium” für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zuständig sei. Zu prüfen ist im folgenden nur, ob diese Praxis vor Art. 11 Abs. 3 UWG standhält. Da diese Bestimmung nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Hauptprozesses dessen Richter für den Erlass vorsorglicher Massnahmen als zuständig erklärt, wäre es jedenfalls nicht zulässig, über ein diesbezügliches Begehren losgelöst vom Hauptprozess in einem besonderen Verfahren zu befinden. Das trifft im vorliegenden Fall indes nicht zu; vielmehr handelte der Obergerichtspräsident offenkundig als Vorsitzender des erkennenden Gerichts. Auf die Frage, ob Art. 11 Abs. 3 UWG eine solche interne Delegation zulasse, geben weder Literatur noch Rechtsprechung eine Antwort; ebenso verhält es sich auch hinsichtlich des gleichlautenden Art. 78 Abs. 1 PatG. Hingegen erklärte der Bundesrat in seiner Botschaft vom 3. November 1942 zu

Art. 12 Abs. 3 des Entwurfes, der dem Art. 11 Abs. 3 UWG entspricht, dass es sich nach dem kantonalen Prozessrecht bestimme, “ob der Entscheid im Einzelfall vom betreffenden Gesamtgericht, von dessen Präsidenten oder von einem allfälligen Instruktionsrichter auszugehen habe” (BBl 1942 S. 708). Eine solche Auslegung entspricht durchaus dem Sinn und Zweck des Gesetzes und rechtfertigt sich insbesondere auch deshalb, weil es praktische Gründe waren, die zur Vorschrift von Art. 11 Abs. 3 UWG führten (vgl. BBl 1942 S. 708). Je nach Organisation und Zusammensetzung des erkennenden Gerichtes lässt sich eine solche Delegation nämlich nicht umgehen. Der Obergerichtspräsident beruft sich denn auch auf einen Entscheid des Obergerichtspräsidiums vom 21. Juli 1965, der auf einem Beschluss des Gesamtobergerichts beruht. Dort wird ausgeführt, dass das thurgauische Obergericht nicht jederzeit zusammentreten könne, um einstweilige Verfügungen mit der nötigen Raschheit zu treffen, da sich im Thurgau nur die drei erstgewählten Oberrichter ständig am Amtssitz aufhielten, die andern aber nur zu den Sitzungen erschienen. Im übrigen war im kantonalen Verfahren selbst die Beschwerdeführerin noch der Auffassung, dass gegebenenfalls der Obergerichtspräsident für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zuständig wäre, führte sie doch in ihrer Eingabe an das Obergericht vom 26. April 1977 im Zusammenhang mit der Begründung ihres vorsorglichen Massnahmebegehrens wörtlich aus: “Gemäss Art. 11 Abs. 3 UWG ist das Obergericht bzw. dessen Präsident zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Einleitung des Hauptprozesses zuständig.” Weshalb sie sich nun auf den gegenteiligen Rechtsstandpunkt stellt, legt sie in ihrer Eingabe an das Bundesgericht nicht dar.

Nach dem Gesagten ist es ohne weiteres mit Art. 11 Abs. 3 UWG vereinbar, wenn das kantonale Prozessrecht den Vorsitzenden des erkennenden Gerichtes für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne dieser Bestimmung als zuständig erklärt. Unter diesen Umständen kann keine Rede davon sein, dass der Obergerichtspräsident statt des massgebenden eidgenössischen Rechts kantonales Recht angewendet (Art. 68 Abs. 1 lit. a OG) oder eine Vorschrift des eidgenössischen Rechts über die Zuständigkeit von Behörden verletzt hätte (Art. 68 Abs. 1 lit. b OG).

#### *UWG Art. 13 lit. a*

*Irreführende und unnötig verletzende Angaben in einer Werbeschrift. Die Vorhaltungen des Lügens und Betrügens sowie des Wuchers gegenüber der Konkurrenz müssen auch bei wettbewerbsfunktionaler Betrachtung des UWG als unnötig verletzend bezeichnet werden. Strafe mit Gefängnis oder Busse? Zumessung der Busse in Höhe von Fr. 30'000.—.*

*Allégations fallacieuses et inutilement blessantes dans un prospectus. Les reproches faits à un concurrent d'être un menteur et un trompeur ainsi qu'un usurier doivent être tenus pour inutilement blessants, même en matière de considération de l'exercice de la concurrence selon la LCD.*

*La peine doit-elle être l'emprisonnement ou l'amende? Montant de l'amende fixé à 30'000 fr.*

SJZ 74 (1978) 194, Verfügung des Einzelrichters am Bezirksgericht Bülach vom 10. August 1977.

Vorliegend sind folgende drei Absätze einer "Aufklärung" zu beurteilen, welche in einem bekannten Einkaufszentrum für Kunden frei erhältlich war:

1. Tatsächlich werden heute 53 % aller verkauften Möbel importiert, also sind 47 % Schweizerfabrikat. Firmen, die behaupten, nur Schweizer Möbel zu verkaufen, lügen bestimmt! Wer bestimmt lügen kann, der wird sicher auch schnell betrügen.

2. W, X, Y und Z propagieren internationales Wohnen. Diese Firmen sind alles ausländische Gründungen und führen bestimmt auch ausländische Möbel. Wer nordische, schwedische, finnische, spanische und englische Möbel anbietet, verkauft sicher nicht Schweizermöbel.

3. Achtung: In der Schweiz ist es bei vielen Möbelhäusern üblich, mit einer Gewinn-Marge von 80 % zu kalkulieren. Vielmals wird nicht einmal der SEM-Rabatt in Abzug gebracht, so dass sich die Margen auf 100 % bis 120 % belaufen. Diese Preise sind eindeutig übersetzt – das ist **Wucher!** (Wucher fettgedruckt).

*Aus den Erwägungen des Einzelrichters:*

1. Ob Äusserungen einer im Wettbewerb stehenden Person die Voraussetzungen des Art. 13 lit. a UWG erfüllen, beurteilt sich nach dem Sinn, den ihnen ein unbefangener Dritter in guten Treuen beilegen darf. An die Würdigung von Einzelheiten sind vor allem dann keine strengen Anforderungen zu stellen, wenn Werbeangaben auf dem Spiele stehen, welche von breiten Schichten der Bevölkerung schnell und unkritisch zur Kenntnis genommen werden (BGE 94 IV 36). Da die "Aufklärung" in einem Einkaufszentrum frei auflag, richteten sich die Äusserungen des Angeklagten an eine breite Öffentlichkeit. Entscheidend für die Beurteilung des Formulars ist daher der allererste Eindruck, den man beim flüchtigen Durchlesen gewinnt.

Der Angeklagte behauptet, er habe in Absatz 2 seiner "Aufklärung" nur sagen wollen, die dort genannten Firmengruppen führen sicher auch ausländische Möbel. Er habe nicht den Eindruck erwecken wollen, diese Gruppen verkauften überhaupt keine Schweizer Möbel. Der dritte Satz in Absatz 2 bedeute lediglich, dass nordische, schwedische, finnische, spanische und englische ausländische und damit nicht Schweizer Möbel seien. Der unbefangene Leser muss jedoch die Auffassung gewinnen, dass die betreffenden Firmengruppen nur ausländische und keine Schweizer Möbel verkauften. Dies folgert er deswegen, weil er die Sätze in Absatz 2 nicht getrennt voneinander liest. Den Anfang des dritten Satzes "Wer. . ." bringt er so gleich mit den im ersten Satz genannten Firmengruppen in Verbindung. Auch legt er dem dritten Satz sicher nicht die triviale Bedeutung bei, auf die sich der Ange-

klage beruft. Als irreführend gelten Äusserungen, denen das Publikum einen Sinn beilegt, der den Tatsachen nicht entspricht (*Chr. Schmid*, Irreführende Werbung, Diss. Zürich 1976, 36, 37). Da die erwähnten Firmengruppen in Wirklichkeit auch mit Schweizer Möbeln handeln, liegen irreführende Angaben vor. Diese wirken zweifellos herabsetzend, denn der Konsument verbindet mit dem Prädikat "Schweizer" den Gedanken an gute Schweizer Qualität, hinter der die ausländische zurückstehe. — In Absatz 1 und 3 der "Aufklärung" ist fraglich, ob die Vorhaltungen des Lügens und Betrügens sowie des Wuchers im Sinne von Art. 13 lit. a UWG unnötig verletzend seien. Als unnötig herabsetzend gilt vor allem jene Bemerkung, die in formaler Hinsicht entgleist und dem Mitbewerber als Menschen die Sympathie entzieht (vgl. *Schluemp*, Über Kritik im wirtschaftlichen Wettbewerb, in: *FS Troller*, 246). Diese Voraussetzungen sind hier fraglos erfüllt. Es mag sein, dass der Angeklagte wirklich konsumentenpolitische Anliegen verfolgte, wie er behauptet (Aufklärung des Konsumenten über die Verhältnisse in der Möbelbranche zur Rationalisierung des Kaufentscheides). Es mag auch sein, dass seine Angaben über die Nationalität der in Absatz 2 genannten Firmengruppen und über die Gewinnmargen (Absatz 3) zutreffen. Gleichwohl liegt eine unnötige Verletzung der Mitbewerber vor. Betrug und Wucher — Wucher erscheint gar in fettgedruckten Lettern — sind strafrechtliche Tatbestände. Wer Konkurrenten solcher Handlungen bezichtigt, bevor überhaupt eine Untersuchung im Gange ist, geschweige denn ein Urteil ausgesprochen wurde, handelt unlauter. Auch der Vorwurf des Lügens läuft auf eine Anschwärtzung der Konkurrenten hinaus. Zu Unrecht beruft sich der Angeklagte darauf, in der Möbelbranche herrsche ohnehin marktschreierische Werbung. Auch wenn seine Behauptung zutrifft, ist er nicht berechtigt, deshalb selber in unnötig verletzender Weise zu werben. Unlauterer Wettbewerb wird nämlich nicht dadurch lauter, dass er branchenüblich ist. Ebenfalls ohne Belang ist der Einwand, der Angeklagte sei ein Aussenseiter, der in Auseinandersetzung mit den Verbänden zu solch harten Mitteln wie den vorliegenden greifen müsse, und die Betroffenen wollten sich mit ihren Strafanzeigen lediglich gegen unliebsamen Wettbewerb schützen. Wohl besteht die Gefahr, dass volkswirtschaftlich an sich erwünschter Wettbewerb durch die Anwendung des UWG ausgeschaltet wird. Die Intensität des Wettbewerbs sinkt nämlich in dem Masse, in dem die Anforderungen an dessen Lauterkeit steigen. In der Schweiz besteht jedoch rechtlich keine geschlossene Vorstellung über das erwünschte Mass an Wettbewerb, so dass sich hieraus zugunsten des Angeklagten nichts ableiten lässt. Davon abgesehen liegen die Vorwürfe des Angeklagten gegenüber seiner Konkurrenz ohnehin jenseits dessen, was das UWG an Wettbewerbsmitteln zulässt. Daran ändert sich auch bei wettbewerbsfunktionaler Betrachtung nichts. Der Angeklagte ist deshalb des unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 13 lit. a UWG schuldig zu sprechen, zumal er die ihm vorgeworfenen Handlungen vorsätzlich begangen hat.

2. Auf Verstösse gegen Art. 13 UWG steht Gefängnis oder Busse. Bei der Strafzumessung ist vom Verschulden des Täters auszugehen. Dabei berücksichtigt der Richter die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des

Schuldigen (Art. 63 StGB). Es ist zu bedenken, dass der Angeklagte in der Möbelbranche ein Aussenseiter ist. Als solcher sieht er sich "zünftigen" Verbänden gegenüber, die ihre Planung an die Stelle des Wettbewerbs setzen wollen. Diese Verbände gehen gegen Nichtmitglieder, welche ihre Marktregeln gefährden, nicht zimperlich vor. Die Kampfstellung, in der sich der Angeklagte befindet, hat ihn offenbar zur beanstandeten Werbung verleitet. Dies ändert zwar an seiner grundsätzlichen Schuld nichts, ist jedoch im Rahmen der Strafzumessung zu seinen Gunsten zu veranschlagen. In diesem Sinne müssen auch die allgemeinen, bedenklichen Werbemethoden in der Möbelbranche berücksichtigt werden. Zugute zu halten sind dem Angeklagten ferner seine konsumentenpolitischen Ziele, die er unter anderen verfolgte. Sein Verschulden wiegt dadurch etwas leichter, und es lässt sich nicht rechtfertigen, ihn mit Gefängnis zu bestrafen. Vielmehr erscheint eine Busse dem Verschulden angemessener. Ein Bussgeld entspricht hier auch besser der Eigenart des UWG, welches letztlich die Steuerung wirtschaftlicher Prozesse im Sinne der Lauterkeit bezweckt. Im Spiel sind vor allem ökonomische Interessen der Beteiligten und das allgemeine Interesse an lauterem Wettbewerbshandlungen. Unter diesem Gesichtswinkel erscheint im vorliegenden Fall Busse gegenüber Gefängnis als die angemessene Strafart. – Gemäss Art. 48 Ziff. 1 StGB ist der Höchstbetrag von Bussen grundsätzlich auf Fr. 40'000.– angesetzt; höhere Beträge sind nur zulässig, wenn der Täter aus Gewinnsucht gehandelt hat. Massgebend für die Höhe der Busse sind das Verschulden und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldigen. Das Verschulden des Angeklagten wiegt – unter den bereits erwähnten Einschränkungen – relativ schwer. Von seinen unlauteren Äusserungen sind speziell die Vorwürfe gegenüber seinen Konkurrenten, sie lügten, betrügten und betrieben Wucher, als gravierend einzustufen. Wenn dem Angeklagten auch gewisse konsumentenfreundliche Absichten zuerkannt werden können, so muss doch auf den bedenklichen Gesamteindruck der "Aufklärung" hingewiesen werden. Die überwiegenden Gewinnmotive werden durch die objektive Aufmachung weitgehend verdeckt. Dies ist besonders zu beanstanden, denn bei Werbung, die sich als objektive Kritik präsentiert und die sich – wie vorliegend – in hoher Auflage an ein breites Publikum richtet, sich an die Sorgfaltspflichten erhöhte Anforderungen zu stellen. Der Angeklagte hat diesen Pflichten in keiner Weise genügt. Nicht nur die beanstandeten Absätze, sondern die "Aufklärung" in ihrer Gesamtheit läuft auf eine Herabsetzung der Konkurrenz und eine Irreführung des Publikums hinaus. Erschwerend wirkt sich aus, dass der Angeklagte die deliktischen Handlungen in seiner führenden Stellung als Alleinaktionär und eigentlicher Leiter der K-AG begangen hat, denn an Leute in leitender Position sind strenge Erwartungen zu richten. Der Angeklagte ist in den bisherigen, gegen ihn ausgesprochenen Urteilen mit Bussen von Fr. 500.–, Fr. 5000.– und Fr. 6000.– bestraft worden. Trotzdem hat er sich von einer erneuten Verfehlung auf dem gleichen Gebiet nicht abhalten lassen. Infolgedessen hat eine neuerliche Busse entschieden über den bisherigen Beträgen zu liegen. Es ist ferner zu berücksichtigen, dass eine Busse den wirtschaftlich Starken

nicht minder hart als den wirtschaftlich Schwachen treffen soll. Angesichts seiner günstigen finanziellen Verhältnisse, die auch auf zweifelhafte Praktiken von der vorliegenden Art zurückzuführen sind, kann allein eine hohe Busse den Angeklagten in einer seinem Verschulden angemessenen Weise treffen. Allerdings hat der Angeklagte nicht aus Gewinnsucht gehandelt; seine Äusserungen sind doch überwiegend aus dem Zwistverhältnis mit seinen Konkurrenten zu verstehen. In Anbetracht der dargelegten Umstände erweist sich eine Busse in Höhe von Fr. 30'000.– als angemessen.

*UWG Art. 13 lit. f und e, StGB Art. 162*

*Begriff des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses.*

*Définition du secret de fabrication et du secret commercial.*

BGE 103 IV 283, Praxis 67 (1978) 72, PMMBI 17 (1978) I 48 und ZbJV 114 (1978) 471, Urteil des Kassationshofes vom 1. Juli 1977 i.S. R.S.A. gegen L. & Konsorten.

*Aus den Erwägungen:*

2. a) Dans la partie de son recours consacrée au pourvoi en nullité et aux moyens qui le fondent, la recourante invoque la fausse application des art. 162 CP et 13 litt. f et g LCD. Elle fait valoir qu'il y a bien eu de la part de M. révélation de secrets de fabrication et de secrets commerciaux qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation contractuelle et que les intimés ont mis à profit cette révélation. Elle invoque également une violation de l'art. 13 litt. e LCD en soutenant que G. et L. ont amené M. à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son travail chez R. S.A. et qu'ils lui ont offert des avantages qui ne devaient pas lui revenir.

b) Conformément à l'art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder aux termes d'une obligation légale ou contractuelle, ainsi que celui qui aura mis à profit une telle révélation sont punissables. L'est également, en vertu de la LCD, celui qui aura induit des employés, mandataires ou auxiliaires, à trahir ou surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant, ou qui aura exploité ou divulgué de tels secrets qu'il a surpris d'une autre manière contraire à la bonne foi (art. 13 litt. f et g LCD).

Constitue un secret, au sens de ces dispositions, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer (cf. ATF 80 IV 27). Il faut entendre par secrets de fabrication et secrets commerciaux des informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial. Par secrets de fabrication, on entend les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le

fabricant: par secrets commerciaux, on entend la connaissance de sources d'achat et de ravitaillement, et celles relatives à l'organisation, la calculation du prix, la publicité et la production (cf. *Martin-Achard*, FJS 887, p. 3; *Schwander*, n. 622; *Haftner*, Bes. Teil, p. 390). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement.

c) En l'espèce, la recourante invoque une clause du contrat qui la liait à M. et selon laquelle celui-ci s'était engagé à considérer comme confidentiels les instructions, renseignements et informations qui lui seraient communiqués par R. S.A. au sujet de l'outillage, des appareils et des machines qu'elle produit, cet engagement valable pour toute la durée du contrat devait subsister sans limitation de durée après la fin de celui-ci. Le respect du secret avait donc été expressément exigé par la recourante et le champ d'application de celui-ci clairement défini.

Si l'on se réfère aux constatations de l'autorité cantonale, qui ne peuvent être remises en cause (art. 277bis al. 1 PPF), on ne peut exclure que M., en participant à la construction de machines semblables dans leur but à celles de R. S.A., ait révélé aux autres intimés des informations constituant des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux. Cela peut être notamment déduit de la conservation des plans, puisqu'il ressort des constatations de l'autorité cantonale que des machines ont été construites avec l'aide de ceux-ci, et cela même si elles sont différentes de celles de R. S.A. et si aucune pièce non commerciale des machines E. n'a été exécutée selon ces plans. En effet, dès lors que certains éléments des machines de R. S.A. ont été adaptés, ils ont été exploités et divulgués. Cela suffit à réaliser l'élément objectif de l'infraction réprimée à l'art. 162 al. 1 CP (ZR 57 p. 25). De plus, les listes de fournisseurs que M. a gardées pardevers lui et probablement utilisées peuvent également, on l'a vu, contenir des renseignements constituant des secrets d'affaires. Si l'autorité cantonale a réellement acquis la conviction qu'il n'en est rien, elle devait indiquer clairement pourquoi sans se limiter à affirmer le contraire, car il s'agit là d'une question de droit.

Malgré les différences de conception, qui selon les experts apparaissent à l'examen des machines, on se trouve bien, au vu des constatations de l'autorité cantonale, dans une situation où l'apport de l'expérience professionnelle a constitué une part importante de la prestation de M.; or cette expérience repose en bonne partie sur l'activité déployée durant de nombreuses années au service de R. S.A. et elle lui est si étroitement liée qu'elle représente en soi un secret au sens de l'art. 162 CP (cf. *Treadwell*, Der Schutz von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen im schweizerischen Wettbewerbsrecht, thèse Zurich 1956, p. 26 ss; *Druey*, in RDS 92 (1973) I 473). L'autorité cantonale relève d'ailleurs elle-même que la connaissance que M. avait des défauts présentés par les machines RT 61 et 62 lui a permis de restreindre au minimum les études de variantes nécessaires à la mise au point de ses propres produits. Dans ces conditions, il était contraire au droit fédéral, en l'état de l'instruction et des constatations de fait, d'exclure l'existence d'infractions aux art. 162 CP et 13 litt. f et g LCD.

M. doit donc être renvoyé en jugement et ne saurait bénéficier d'un non-lieu. Il en va de même de L. et de G., car si leur coïnculpé doit être jugé en application de l'art. 162 al. 1 CP, ils doivent l'être également, conformément à l'alinéa 2 de cette disposition.

*UWG Art. 20. Abs. 2, AO Art. 1, LG Art. 1 Abs. 2*

*Ausverkauf oder ähnliche Veranstaltungen:*

*Der Beitritt zu einem Klub kann einem Detailverkauf nur gleichgestellt werden, wenn der Zweck des Klubs im wesentlichen darin besteht, den Mitgliedern Waren zum Kauf anzubieten.*

*Wenn der wirkliche Wert der in Aussicht gestellten Vergünstigung für die Käufer klar erkennbar ist, muss er berücksichtigt werden. Ein Gegenstand im Wert von weniger als 10 Rappen kann nicht als Zugabe betrachtet werden, sondern ist ein geringwertiger Reklamegegenstand im Sinne von Art. 20 Abs. 2 UWG.*

*Lotterie:*

*Kann der Käufer eines durch einen Umschlag verdeckten Abziehbildes es gegen ein anderes seiner Wahl und gleichen Wertes umtauschen, so fehlt es an Begriffsmerkmalen der Lotterie, nämlich am vermögensrechtlichen Vorteil und dem Element des Zufalls.*

*Liquidation ou opération analogue:*

*L'adhésion à un club ne peut être assimilée à une vente au détail que si le but de la société consiste essentiellement à offrir des biens en vente aux membres.*

*Lorsque l'importance réelle de l'avantage offert est parfaitement perceptible pour les bénéficiaires, elle doit être prise en considération. Un objet valant moins de 10 centimes ne saurait être considéré comme une prime, mais représente un objet de peu de valeur donné à titre de réclame au sens de l'art. 20 al. 2 LCD.*

*Loterie:*

*Lorsque l'acheteur d'une vignette cachée par une enveloppe peut l'échanger contre une autre de son choix cette fois, et de même valeur, on ne peut considérer que les éléments de l'avantage matériel et de l'intervention du hasard, qui sont inséparables de la notion de loterie, sont réalisés.*

BGE 103 IV 213 und ZbJV 114 (1978) 490, Urteil des Kassationshofes vom 7. November 1977 i.S. Ministère public du canton de Neuchâtel gegen Jaeger.

*BG betr. Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht, Art. 2 Abs. 2*

*Die Verwendung ohne Täuschungsabsicht einer Firma, die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt, bleibt straflos, wenn sie nicht geeignet ist, im geschäftlichen Verkehr eine Täuschung über eine erhebliche Tatsache zu bewirken.*

*Die Verwendung der falschen Firma muss vorsätzlich erfolgen; hinsichtlich ihrer Eignung zu erheblicher Täuschung genügt Fahrlässigkeit.*

*L'emploi sans intention d'induire en erreur d'une raison de commerce différente de celle qui est inscrite au registre du commerce n'est pas punissable si elle n'est pas de nature à provoquer des erreurs sur des éléments importants dans les relations commerciales.*

*L'emploi illégal de la raison de commerce doit être intentionnel, mais en ce qui concerne le risque d'induire en erreur, la négligence suffit.*

BGE 103 IV 202 und PMMBI 17 (1978) I 40, Urteil des Kassationshofes vom 9. September 1977 i.S. J. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau.

Die S. AG hat ohne Zusatz der im Handelsregister eingetragenen Firma "S. AG" während Jahren bis ungefähr Mitte April 1975 unter verschiedensten Bezeichnungen intensive Werbung mit Prospekten, Flugblättern, Inseraten und dergl. betrieben.

J., Verwaltungsratsmitglied der S. AG, wurde vom Bezirksamt Arbon am 7. Januar 1976 gemäss Art. 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht mit Fr. 500.– gebüsst. Die Bezirksgerichtliche Kommission Arbon und die Rekurs-Kommission des Obergerichts des Kantons Thurgau haben am 2. September bzw. 20. Dezember 1976 diese Strafverfügung bestätigt.

Mit Nichtigkeitsbeschwerde beantragt J., das Urteil der Rekurs-Kommission des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau beantragt Abweisung der Beschwerde.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Firma dient u.a. der Individualisierung des Unternehmens. Sie muss wahr sein und darf zu keinen Täuschungen über Identität und Natur des Geschäftes und zu keinen Verwechslungen mit andern Unternehmen führen. Der Firmenträger ist daher verpflichtet, die Firma unverändert so, wie er sie angenommen hat und wie

sie im Handelsregister eingetragen worden ist, zu verwenden (sog. Firmengebrauchspflicht). Es würde nichts nützen, dass die Firma im Register in einer Form eingetragen ist, die eine Täuschung ausschliesst, wenn es nachher dem Unternehmen erlaubt wäre, eine Firma zu verwenden, die von der eingetragenen abweicht. Die einmal eingetragene Firma ist etwas Bestimmtes und Individuelles. Sie darf nicht von der eingetragenen Form abweichen und bald so, bald anders geschrieben werden. Insbesondere ist es nicht zulässig, den sogenannten Firmenkern wegzulassen und nur den Firmenzusatz zu verwenden. Unter Gebrauch der Firma ist jede Verwendung, die in unmittelbarer Beziehung zum geschäftlichen Verkehr steht, zu verstehen, so die Verwendung auf Geschäftsschildern und Geschäftspapieren wie Katalogen, Preislisten, Prospekten, Empfehlungskarten, der Gebrauch auf Briefköpfen, bei der Zeichnung der Firma und in Adressbüchern oder Telefonverzeichnissen (vgl. Botschaft des Bundesrates, BBl 1921 III 261 ff.; *Fritz von Steiger*, Handelsregister- und Firmenstrafrecht, 1942, SJK 249 S. 1/2; *Patry*, Die Geschäftsfirmen, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VIII 1, S. 154 ff).

Art. 2 des Bundesgesetzes betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht vom 6. Oktober 1923 (SR 221.414; im folgenden "Gesetz" genannt) sanktioniert die Pflicht, die im Handelsregister eingetragene Firma im geschäftlichen Verkehr unverändert zu verwenden. Nach Abs. 1 wird zu Gefängnis bis zu sechs Monaten oder zu Busse bis zu Fr. 20'000.— oder zu beiden Strafen verurteilt, "wer, um eine Täuschung zu bewirken, für ein im Handelsregister eingetragenes Geschäft eine Firma verwendet, die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt". Abs. 2 lautet:

"Wer ohne Täuschungsabsicht für ein solches Geschäft eine Firma verwendet, die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt, wird mit Busse bis zu 10'000 Franken bestraft. Der Täter bleibt straflos, wenn durch Verwendung dieser Firma eine erhebliche Täuschung nicht bewirkt werden kann."

Der Entwurf des Bundesrates ging weiter. Selbst wenn eine Täuschung durch die falsche Firma ausgeschlossen gewesen wäre, hätte eine Polizeibusse verhängt werden müssen. Diese in Art. 2 Abs. 3 des Entwurfes enthaltene Vorschrift wurde aber vom Ständerat gestrichen und durch einen zweiten Satz in Absatz 2 ersetzt, der wie folgt lautet: "Der Täter bleibt straflos, wenn durch Verwendung dieser Firma eine Täuschung nicht bewirkt werden kann." Im Nationalrat fand Huber, auch diese Fassung des Ständerates gehe noch zu weit. Irgendeine Täuschung sei stets denkbar. Wer solle den Beweis leisten, dass eine Täuschungsmöglichkeit stets ausgeschlossen sei? Die unbeabsichtigte Täuschung "über ganz unerhebliche Dinge" solle straflos bleiben. Gedacht wurde in beiden Räten vorab an den Fall, dass der in der Firma ausgeschriebene Vorname im geschäftlichen Verkehr abgekürzt werde, ohne dass dadurch über die Identität des Unternehmens Zweifel entstünden. In diesem Sinne wurde dann im definitiven Text gesagt, der Täter bleibe straflos, wenn durch die Verwendung dieser (falschen) Firma eine "erhebliche" Täuschung nicht bewirkt werden könne (StenBull 1923, N S. 346). Straflos soll also bleiben, und das ergibt

den richtigen Sinn des Gesetzes, die Verwendung der falschen Firma, die nicht geeignet ist, im geschäftlichen Verkehr eine Täuschung über eine erhebliche Tatsache zu bewirken.

2. a) Die S. AG hat im Rahmen einer intensiven Werbung verschiedenste Firmen verwendet, welche mit der eingetragenen Firma nicht übereinstimmten. Diese Bezeichnungen waren beim Publikum, an das sich diese Reklame richtete, geeignet, erhebliche Täuschungen in geschäftlichen Belangen, insbesondere über die Identität der Firma, die hinter dieser Werbung stand, zu bewirken. Sie führten denn auch zu Beanstandungen und zu einem Zivilprozess wegen unlauteren Wettbewerbs.

b) Das alles steht fest und ist unbestritten. Der Beschwerdeführer will hingegen nicht gewusst haben, dass die Verwendung einer andern als der im Handelsregister eingetragenen Firma im geschäftlichen Verkehr verboten ist. Damit kann er aber nicht gehört werden, stellt doch die Vorinstanz für den Kassationshof verbindlich (Art. 277bis Abs. 1 BStP) fest, der Beschwerdeführer habe im Rahmen des Zivilprozesses eindrücklich zur Kenntnis nehmen müssen, dass eine Firma im Rahmen der Werbung keinen andern Namen als den eingetragenen verwenden dürfe.

Ein Irrtum hierüber schliesse im übrigen den Vorsatz nicht aus. Er würde sich als Rechtsirrtum im Sinne von Art. 20 StGB qualifizieren, für den der Beschwerdeführer nach den Umständen keine zureichenden Gründe gehabt hätte.

c) Was die Eignung der falschen Firma zu erheblicher Täuschung betrifft, muss Fahrlässigkeit genügen. Darüber war man sich schon in der parlamentarischen Beratung klar (Voten Huber und Bundesrat Häberlin, StenBull 1923 N S. 346 f.). Es besteht also zum vornherein kein Anlass, von der Vermutung des Art. 333 Abs. 3 StGB abzugehen wonach die in andern Bundesgesetzen als dem Strafgesetzbuch unter Strafe gestellten Übertretungen strafbar sind, auch wenn sie fahrlässig begangen werden, sofern nicht nach dem Sinne der Vorschrift nur die vorsätzliche Begehung mit Strafe bedroht ist. Fraglich ist bloss, ob ein in dieser Richtung gehender einfacher oder Eventualvorsatz noch unter Absatz 2 von Art. 2 des Gesetzes vom 6. Oktober 1923 fallen würde. Da aber der Kassationshof nicht mit einem Antrag auf Anwendung der strengeren in Absatz 1 enthaltenen Vorschrift befasst ist, kann die Frage offen bleiben.

d) Hingegen stellt sich die Frage, ob es zum subjektiven Tatbestand des Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes gehört, dass der Täter im Sinne des Vorsatzes von der Verwendung falscher Firmen wusste. Sie ist zu bejahen. Gemäss Art. 333 Abs. 3 (in Verbindung mit Art. 334) StGB ist nicht nur nach dem eindeutigen Wortlaut, sondern auch nach dem Sinne des Gesetzes zu entscheiden.

Als das Gesetz geschaffen wurde, war Vorsatz erforderlich (Art. 7 Gesetz in Verbindung mit dem alten Bundesstrafrecht Art. 11; Ludwig, ZSR n.F. 44/1925 S. 27a Anm. 2), soweit das Gesetz nicht ausdrücklich Fahrlässigkeit genügen lässt. Da sich das Gesetz über das Wissen um die falsche Firmierung nicht ausspricht (es handelt nur von der Täuschungsabsicht), muss daraus geschlossen werden, die falsche Firmie-

rung selber (nicht weitere Folgen wie Täuschung, Schädigung) müsse vorsätzlich erfolgt sein. Dass mit dem Inkrafttreten des StGB daran etwas geändert werden sollte, ist nicht anzunehmen, zumal nun ergänzende eidgenössische Strafbestimmungen in Kraft traten, um schwere Fälle zu treffen (Betrug, unlauterer Wettbewerb, unwahre Angaben über Handelsgesellschaften usw.).

Absatz 2 des Art. 2 knüpft an den 1. Absatz an. Dort wird aber Vorsatz hinsichtlich der falschen Firmierung vorausgesetzt. Denn nur wenn der Täter sich dessen bewusst ist, kann er sie als Mittel der Voraussetzung der Täuschung, die ja in Absatz 1 bewusst ist, benützen. Absatz 2 hebt aber nicht diesen Vorsatz betreffend falsche Firmierung auf, sondern nur die weitergehende Täuschungsabsicht. Bezüglich der ersteren gilt, wie in Absatz 1, Vorsatz.

Im übrigen ist auch zu berücksichtigen, dass eine falsche Firmierung sehr leicht versehentlich erfolgen kann (Nichtausschreiben des in der Firma enthaltenen Vornamens usw.). Eine besondere Überwachungspflicht unter Strafdrohung auch insoweit zu statuieren, geht über das Nötige hinaus. Besteht Anlass zu Beanstandungen, so wird üblicherweise zuerst reklamiert; dann fehlt in der Regel für die Zukunft der gute Glaube. Ferner besteht die Möglichkeit von Ordnungsstrafen.

Die Vorinstanz stellt fest, durch Generalversammlungsbeschluss vom 20. November 1974 habe eine Aufteilung der Geschäftsführung in dem Sinne stattgefunden, dass die Werbung dem damaligen Verwaltungsratspräsidenten T. übertragen wurde. Sie trifft jedoch keine Feststellungen darüber, ob der Beschwerdeführer wusste, dass auch nach diesem Delegationsbeschluss falsche (mit dem Handelsregister nicht übereinstimmende) Firmen verwendet wurden. Sie hat sich deshalb darüber auszusprechen und entsprechend neu zu urteilen. In diesem Sinne ist die Sache zurückzuweisen.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil der Rekurs-Kommission des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 20. Dezember 1976 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

*AO Art. 19 ff; StGB Art. 80 Abs. 1*

*Zur Frage, wann eine Strafanzeige wegen Widerhandlung gegen die Ausverkaufsordnung als "offensichtlich grundlos" anzusehen ist.*

*Eléments permettant de déterminer quand on peut considérer comme "manifestement infondée" une plainte pénale pour infraction à la réglementation sur les soldes.*

SOG 1977, 31, Beschwerdeentscheid der Strafkammer vom 7. Dezember 1977.

*Aus den Erwägungen:*

Wenn, wie im vorliegenden Fall, der Sachentscheid von der Auslegung des Strafgesetzes abhängt, darf der Untersuchungsrichter der Anzeige nur dann keine Folge geben, wenn nach Judikatur und Praxis offensichtlich keine Strafnorm verletzt wurde. Andernfalls muss der Entscheid dem urteilenden Richter im ordentlichen Verfahren mit der Wahrung der beidseitigen Parteirechte überlassen und damit der ordentliche Instanzenzug geöffnet werden.

Im vorliegenden Fall ist die Rechtslage nicht derart eindeutig, dass auf ein Sachurteil verzichtet werden durfte. Die Beschwerde muss daher gutgeheissen werden.

*LG Art. 2, OG Art. 86 Abs. 2*

*Lotteriewesen:*

*Das in Art. 86 Abs. 2 OG niedergelegte Erfordernis der Erschöpfung des Instanzenzuges gilt auch für die Anfechtung von Erlassen. Kann ein Erlass in einem kantonalen Normenkontrollverfahren – wie es z.B. in §§ 68 ff. des aargauischen Verwaltungsrechtspflegegesetzes vorgesehen ist – angefochten werden, so ist von diesem kantonalen Rechtsbehelf Gebrauch zu machen, bevor staatsrechtliche Beschwerde erhoben wird.*

*Verfassungsrechtliche Überprüfung eines auf bundesgesetzlicher Ermächtigung beruhenden kantonalen Erlasses. Die Kantone können verbieten, dass Lotterieveranstaltungen im Sinne von Art. 2 des eidg. Lotterieggesetzes (Tombola bei Unterhaltungsanlässen) durch Personen durchgeführt oder organisiert werden, welche diese Tätigkeit berufs- oder gewerbemässig ausüben.*

*Loteries:*

*L'exigence de l'épuisement des instances cantonales, prévue par l'art. 86 al. 2 OJ, s'applique aussi aux recours contre des arrêtés de portée générale. Si un tel arrêté peut être attaqué dans une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes – comme le prévoient par exemple les art. 68 ss de la loi argovienne sur la juridiction administrative – il faut d'abord utiliser cette voie de droit avant de former un recours de droit public.*

*Examen de la constitutionnalité d'un arrêté cantonal fondé sur une disposition du droit fédéral. Les cantons peuvent interdire que des loteries au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur les loteries (tombola à l'occasion d'une réunion récréative) soient organisées ou réalisées par des personnes qui exercent cette activité à titre professionnel.*

BGE 103 I a 360, Urteil vom 8. November 1977 i.S. Bienz gegen Regierungsrat und Verwaltungsgericht des Kantons Aargau.

*LG Art. 1 Abs. 2*

*Begriff der Lotterie. Fallen Lotterieveranstaltungen, die nur für einen geschlossenen Teilnehmerkreis zugänglich sind, ebenfalls unter die Lotteriegesetzgebung?*

*Auch die Durchführung von Lottos innerhalb eines Vereins kann unter Umständen als öffentliche Veranstaltung gelten.*

*Vereinsgründung als Versuch, sich einer Bewilligungspflicht zu entziehen.*

*Verweigerung der Bewilligung für Lotterien, die keinem gemeinnützigen oder wohltätigen Zweck dienen, von professionellen Lottiers organisiert oder von Organisationen durchgeführt werden, deren Zweck ausschliesslich kommerzieller Natur ist oder allein in der Veranstaltung von Lotterien besteht.*

*Notion de la loterie. Les manifestations de loteries qui ne sont accessibles qu'à un cercle restreint de participants sont-elles régies par la législation sur les loteries?*

*L'organisation de lotos au sein d'une société peut, en certaines circonstances, être considérée comme une manifestation publique. Fondation d'une association pour tenter de se soustraire à l'obligation de solliciter une autorisation.*

*Refus d'autoriser des loteries qui n'ont aucun but d'utilité publique ni de bienfaisance, sont organisées soit par des professionnels en la matière, soit par des organisations dont le but est exclusivement commercial ou dont l'activité consiste uniquement à organiser des loteries.*

AGVE 1977, 501, Entscheid des Regierungsrates vom 6. Juni 1977 i.S. Freizeitklub "Panda" gegen Finanzdepartement.

*KG Art. 4 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 und 2 und Art. 6*

*Kartellrechtliche Auseinandersetzung zwischen einer Handelsfirma, die keine eigenen Transportmittel besitzt, und Schifffahrtsunternehmen wegen angeblicher Behinderung im Transport von Getreide. Offen gelassen, ob die Firma behindert worden und klageberechtigt sei.*

*Schutzwürdige Interessen, welche die angefochtene Massnahme jedenfalls zulässig machten.*

*Action intentée pour une prétendue entrave à la concurrence dans le transport de céréales par une maison de commerce ne possédant pas ses propres moyens de transport contre des entreprises de navi-*

*gation. La demanderesse a-t-elle subi une entrave à la concurrence et a-t-elle qualité pour agir? Question laissée ouverte.  
Intérêts légitimes justifiant en tout cas la mesure attaquée.*

BGE 103 II 307, Praxis 67 (1978) 51 und VSK 13 (1978) 70, Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Oktober 1977 i.S. Granax S.A. gegen Allgemeine Rheintransport AG und Mitbeteiligte.

A. Die Granax S.A. wurde 1957 von einer ausländischen Gesellschaft, die ihrerseits von einem amerikanischen Unternehmen kontrolliert wird, mit Sitz in Genf gegründet. Im Jahre 1958 eröffnete sie in Zürich eine Zweigniederlassung. Sie bezweckt u.a. den Handel mit Agrarprodukten und Nahrungsmitteln und erledigt auch Transportgeschäfte, besitzt jedoch keine eigenen Transportmittel.

Die Granax S.A. erhielt eine Einfuhrbewilligung für Brotgetreide und Fischmehl, aber keine für Futtermittel, deren Einfuhr durch Zuteilung von Kontingenten geregelt ist. Seit Mai 1972 verkaufte sie vor allem amerikanisches Futtergetreide franko Schweizergrenze an Firmen, die über ein Einfuhrkontingent verfügten. Sie liess das Futtergetreide mit Blockzügen der französischen Staatsbahnen zu besonderen Frachtansätzen von Gent über Frankreich nach Basel und Vallorbe befördern, womit der Transport auf dem Rhein konkurrenziert und dessen Tarif unterboten wurde. Dieser Bahntransport entwickelte sich für die Granax S.A. zunächst günstig; vom Mai 1972 bis Februar 1973 verkaufte sie nach ihren Angaben rund 73'000 Tonnen überseeisches Getreide franko Schweizergrenze. Anfangs 1973 gingen ihre Verkäufe stark zurück und kamen schliesslich, trotz unverändertem Angebot, nicht mehr zustande.

Der Grund dafür lag angeblich in einem neuen "Meistbegünstigungsabkommen" (MBA) von 13 in der Schweizer Rheinschiffahrts-Konvention zusammengeschlossenen Reedereien mit ihren Kunden. Nach diesem Abkommen, das am 1. Januar 1973 in Kraft getreten ist, verpflichteten sich die "meistbegünstigten Transportvergeber", alles zwischen Zeebrugge und Hamburg eingekaufte Getreide den Konventions-Reedereien zum Transport zu übergeben und hiefür keine andern Verkehrsträger zu benutzen (Ziff. 12a Abs. 1 MBA). Die Reedereien gewähren ihnen dafür die jeweils günstigsten Transportbedingungen und nebst dem gewöhnlichen Mengenrabatt eine Regelmässigkeitsprämie von Fr. 5.— je Tonne; sie verzichten ferner auf einen Niederwasserzuschlag und stellen den Auftraggebern ihren Lagerraum in Basel und Umgebung zur Verfügung.

Am 13. September 1974 wurde das Abkommen dahin abgeändert, dass die Auftraggeber nur noch 75 % ihrer Transportmenge den Konventions-Reedereien zu überlassen haben; den Rest dürfen sie anderen Transporteuren, z.B. den deutschen oder französischen Staatsbahnen anvertrauen, ohne Vorteile aus dem Abkommen zu verlieren. Wer auf diese Möglichkeit verzichtet, erhält jedoch eine zusätzliche Prämie; wer das nicht tut, bezahlt dagegen für jede nicht auf dem Rhein transportierte Tonne Fr. 5.— an den Nichtwasserfonds.

B. Die Granax S.A. bemühte sich umsonst, die Anwendung von Ziff. 12a MBA durch eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 10 des Kartellgesetzes (KG) aussetzen zu lassen. Im Dezember 1974 klagte sie gegen die in der Schweizer Rheinschiffahrts-Konvention zusammengeschlossenen 13 Reedereien mit den Begehren: 1. festzustellen, dass Ziff. 12a Abs. 1 des seit 1. Januar 1973 geltenden MBA widerrechtlich sei; 2. Die Beklagten anzuweisen, die Anwendung dieser Bestimmung sofort auszusetzen; 3. die Beklagten bei Strafe zur umgehenden Mitteilung an die "meistbegünstigten Transportvergeber" zu verpflichten, dass diese ab sofort frei seien, Getreide auch über andere Verkehrswege als den Rhein zu beziehen; 4. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Fr. 50'000.– Schadenersatz im Monat nebst Zins zu bezahlen.

Die Beklagten bestritten nicht nur, dass Ziff. 12a Abs. 1 MBA eine unzulässige Vorkehr im Sinne des Kartellgesetzes enthalte, sondern auch, dass sie mit der Klägerin im Wettbewerb stehen; die Behinderung sei jedenfalls nicht erheblich und die getroffene Vorkehr übrigens durch überwiegende schutzwürdige Interessen an einer lebensfähigen Rheinschiffahrt gerechtfertigt.

Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt wies die Klage am 26. April 1977 ab.

C. Auf Berufung der Klägerin, die an ihren Rechtsbegehren festhielt, bestätigte das Bundesgericht dieses Urteil.

*Aus den Erwägungen:*

2. Das Appellationsgericht sagt nicht, weshalb es die Granax S.A. im Sinne von Art. 6 Abs. 1 KG für klageberechtigt hält; es schweigt sich insbesondere darüber aus, inwiefern die Klägerin selber durch die angebliche Wettbewerbsbehinderung betroffen wird und in welcher Eigenschaft sie an deren Unterlassung interessiert ist. Dem angefochtenen Urteil ist dazu bloss zu entnehmen, dass die Klägerin, die keine eigenen Transportmittel besitzt, aber über solche einer Schwesterfirma verfügen will, das Getreide in Blockzügen der französischen Staatsbahnen (SNCF) von Gent nach Basel und Vallorbe befördern liess, während die Beklagten für den Transport des Getreides von der Nordsee nach Basel den Rhein benützen. Die Vorinstanz erblickt in diesen Transportmöglichkeiten mit verschiedenen Frachtansätzen einen Markt, auf dem beide Parteien die Beförderung von Getreide anböten und sich als Konkurrenzen gegenüberständen. Dass die Klägerin Getreidehändlerin ist und die Transporte nicht selber ausführt, ändert nach der Auffassung des Appellationsgerichtes nichts an der Gleichartigkeit der angebotenen Leistung und des damit befriedigten Bedürfnisses. Die Beklagten bestreiten diese Auffassung, weil die kartellrechtliche Auseinandersetzung in Fällen wie hier nur zwischen Transportunternehmen, nicht aber zwischen einer Handelsfirma ohne eigene Transportleistung und reinen Transportunternehmen stattfinden könne; die Klägerin habe als Händlerin keinen Anspruch auf freien Wettbewerb im Transport von Getreide.

Das Appellationsgericht nimmt sodann an, dass die Beklagten sich durch das MBA zu einem Kartell zusammengeschlossen haben und den Transportmarkt zwischen der Nordsee und der Schweiz durch die in Ziff. 12a MBA enthaltene Abrede beeinflussen; sie hätten das Abkommen offenbar mit dem Ziel revidiert, um der aus ihrer Sicht unerwünschten Konkurrenzierung durch die von der Klägerin benutzte Bahnachse begegnen zu können. Von einem Ausschluss oder einem Boykott der Klägerin könne aber nicht gesprochen werden, weil diese ihr Getreide weiterhin mit der Bahn befördern könne und ihr auch der Transport auf dem Rhein uneingeschränkt offenstehe. Nach den Auswirkungen des Abkommens auf ihre Verkäufe sei dagegen nicht zu verkennen, dass die Klägerin durch die Vorkehren der Beklagten im Wettbewerb behindert werde; ihre Handlungsfreiheit, Struktur und Geschäftsentwicklung würden dadurch jedoch nicht in einem Masse beeinträchtigt, dass von einer erheblichen Behinderung im Transportsektor die Rede sein könne.

Ob die Granax S.A. klageberechtigt sei, ob sie durch das MBA im Wettbewerb behindert werde und ob die Behinderung erheblich sei, kann indes offen bleiben, wenn mit der Vorinstanz anzunehmen ist, dass schutzwürdige Interessen der Beklagten die angefochtene Massnahme jedenfalls zulässig machten.

3. Nach Art. 5 Abs. 1 KG ist die Wettbewerbsbehinderung ausnahmsweise zulässig, wenn sie durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt ist und wenn sie die Freiheit des Wettbewerbes weder im Verhältnis zum angestrebten Ziel noch nach der Art und Durchführung der Vorkehr übermässig beeinträchtigt. Solche Interessen liegen gemäss Abs. 2 insbesondere vor, wenn das Kartell einen lautereren und unverfälschten Wettbewerb gewährleistet (lit. a), angemessene berufliche und betriebliche Voraussetzungen verwirklicht (lit. b) oder eine im Gesamtinteresse erwünschte Struktur eines Wirtschaftszweiges oder eines Berufes fördert (lit. c).

a) Das Appellationsgericht hält für erwiesen, dass die SNCF u.a. auf Bahnlinien nach der Schweiz besonders günstige Tarife für Getreidetransporte anwendet, insgesamt aber mit Verlust arbeitet und jährlich erhebliche Zuschüsse aus der Staatskasse erhält. Die Vorinstanz folgert daraus mit Recht, dass solche Zuschüsse auf eine Verbilligung der Bahntransporte hinauslaufen und den Wettbewerb zwischen französischen Bahnlinien mit Frachtvergünstigungen und der Rheinschiffahrt verfälschen, weil die Reedereien nicht mit Subventionen oder anderen Verbilligungen der Transporte zu Lasten des Staates rechnen können. Das veranlasste die Beklagten nach dem angefochtenen Urteil denn auch, sich zu einem Kartell zusammenzuschliessen und Gegenmassnahmen zu ergreifen, sich von ihren Kunden feste Transportmengen zusichern zu lassen und ihnen dafür erhebliche Gegenleistungen zu gewähren, um die Konkurrenzfähigkeit gegenüber der SNCF wieder herzustellen.

Die Klägerin meint freilich, es gehe hier nicht um die Konkurrenz zwischen der SNCF und den Reedereien, sondern um den Wettbewerb unter den Parteien, der durch besondere Bahntarife in Frankreich nicht verfälscht werden könne, gleichviel ob die SNCF Subventionen erhalte oder ob ihre jährlichen Verluste durch den Staat gedeckt würden. Damit verkennt die Klägerin, dass sie selber kein Transport-

unternehmen führt, sondern Kundin der mit den Beklagten wetteifernden SNCF ist, aber von deren Transportvergünstigungen im Verkauf von überseeischem Getreide franko Schweizergrenze profitieren konnte. In dieser Eigenschaft ist sie denn auch an der Unterlassung der angeblichen Wettbewerbsbehinderung, der sich die SNCF seitens der Beklagten ausgesetzt sieht, interessiert. Wenn sie sich gegen die Behinderung wehrt, muss sie sich daher entgegenhalten lassen, was die Beklagte zu deren Rechtfertigung gegen die SNCF vorbringen können.

Es lässt sich auch nicht sagen, dass die Beklagten die Freiheit des Wettbewerbs übermässig beeinträchtigen, weil sie mit dem MBA bloss ihr Monopol für Getreideeinfuhren auf dem Rhein sichern wollten. Der Einwand scheidet schon an der Feststellung der Vorinstanz, dass diese Einfuhren seit Jahren ständig zurückgehen und 1974 noch knapp die Hälfte des gesamtschweizerischen Getreideimportes ausmachten. Dazu kommt, dass jeder Transportvergeber dem MBA beitreten und es jeweils auf Jahresende kündigen kann, wenn er die Bahntarife trotz der beachtlichen Gegenleistungen der Reedereien, wie Mengenrabatt, Treueprämie, Angebot von Lagerraum und Erlass von Zuschlägen bei Niederwasser, für günstiger hält. Diese Gegenleistungen zeigen ferner, wie sehr die Reedereien an einer gleichmässigen Auslastung ihrer Flotte und damit an einer konkurrenzfähigen Rheinschiffahrt interessiert sind.

b) Das Appellationsgericht hält der Klägerin sodann entgegen, dass die Beklagten mit ihren Vorkehren auch eine im Gesamtinteresse erwünschte Struktur eines Wirtschaftszweiges fördern. Es begründet dies mit der Bedeutung einer leistungsfähigen Rheinschiffahrt für die Landesversorgung, insbesondere mit Getreide und Futtermitteln. Eine spürbare Verminderung der Getreideeinfuhren auf dem Wasserwege könnte diese Schiffahrt nicht nur gefährden, sondern in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Angesichts dieser Gefahr sei als zulässig zu betrachten, dass die Beklagten mit dem MBA ihren bisherigen Anteil am Getreideimport nach Möglichkeit sicherstellen wollen und die besonderen Vorteile nur jenen Transportvergebern gewähren, die mindestens 75 % der Bezüge ihnen zur Beförderung überlassen.

Die Klägerin anerkennt, dass der Rhein eine bedeutsame Zufuhrmöglichkeit für die Schweiz bildet und dass insofern eine leistungsfähige Rheinschiffahrt auch im Landesinteresse liegt. Gleichwohl versucht sie eine zulässige Ausnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c KG zu bestreiten, weil das Appellationsgericht aus dem von ihm festgestellten Sachverhalt zu Unrecht auf eine echte Gefährdung der Rheinschiffahrt schliesse. Eine solche Gefährdung lässt sich indes im Ernst nicht bestreiten, wenn von den Feststellungen der Vorinstanz ausgegangen wird, dass die Getreideeinfuhren auf dem Rhein seit Jahren abnehmen, schon heute mehr als die Hälfte davon auf die Bahn entfällt, die Rheinschiffahrt notleidend ist und Massnahmen erfordert. Was die Klägerin vorbringt, richtet sich übrigens zum Teil gegen diese Feststellung und ist als unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung der Vorinstanz nicht zu hören. Das gilt insbesondere von den Vorbringen, die Schwierigkeiten der Rheinschiffahrt seien nicht auf die Konkurrenz durch die Klägerin, sondern auf Fehldispositionen, Misswirtschaft und ein Überangebot an Schiffsraum zurück-

zuführen. Das Appellationsgericht begründete die von den Beklagten befürchtete Verminderung zudem nicht bloss mit der Getreidemenge, welche die Klägerin allein 1972 mit der Bahn transportieren liess; es führte ausdrücklich aus, dass die Konkurrenzierung der Rheinschiffahrt durch die SNCF auch anderen Unternehmen offen stehe.

Nach dem, was in tatsächlicher Hinsicht feststeht, ist die Auffassung des Appellationsgerichtes über die in Ziff. 12a MBA enthaltene Kartellabrede weder unter dem Gesichtspunkt des damit angestrebten Zieles, noch nach den Verpflichtungen, die den Transportvergebern auferlegt werden, zu beanstanden. Die Vorkehren der Beklagten sind durch überwiegende schutzwürdige Interessen, insbesondere an einer leistungs- und konkurrenzfähigen Rheinschiffahrt, gerechtfertigt und verletzen auch den Grundsatz für Verhältnismässigkeit nicht. Ihre Auswirkungen sind selbst für Aussenseiter tragbar; diese werden nicht ausgeschlossen und können ihre Ware weiterhin mit der Bahn befördern lassen. Von einer Verletzung des Art. 5 KG kann umsoweniger die Rede sein, als die angefochtene Massnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. b auch geeignet ist, angemessene berufliche und betriebliche Voraussetzungen zu schaffen, wenn die Schiffe entsprechend dem Zweck des Abkommens möglichst ständig und gleichmässig ausgelastet werden. Das eine wie das andere liegt nicht nur im Interesse einer gesunden Rheinschiffahrt, sondern auch der Landesversorgung.

#### *KG Art. 6 Abs. 1*

##### *Klagerecht des Verbandes:*

*Aus eigenem Recht kann ein Verband klagen, wenn er selber durch eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung geschädigt oder gefährdet wird.*

*Nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes kann er ferner im eigenen Namen, aber im Interesse seiner betroffenen Mitglieder klagen, wenn er gemäss den Statuten entsprechende Interessen der Mitglieder zu wahren hat und diese selber zur Klage berechtigt sind.*

*Diese Voraussetzungen eines Verbandsklagerechtes im Interesse von Mitgliedern sind hier erfüllt.*

##### *Qualité pour agir de l'association:*

*Une association a un droit propre à intenter action, lorsqu'elle est elle-même atteinte ou menacée dans ses intérêts par une entrave illicite à la concurrence.*

*Suivant le sens et le but de la loi, une association peut en outre agir en son propre nom, mais dans l'intérêt de ceux de ses membres qui sont touchés, lorsqu'elle est chargée par ses statuts de sauvegarder des intérêts correspondants de ses membres et que ces derniers ont eux-mêmes qualité pour agir.*

*Ces conditions pour qu'une association puisse agir dans l'intérêt de ses membres sont remplies en l'espèce.*

BGE 103 II 294, Praxis 67 (1978) 54, VSK 13 (1978) 60 und PMMBI 17 (1978) I 60, Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. September 1977 i.S. Verband Schweizerischer Filmgestalter gegen Schweizerischen Filmverleihverband.

A. Der Verband Schweizerischer Filmgestalter (VSFG) ist ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB, der im Oktober 1962 gegründet worden ist und heute etwa 45 Mitglieder zählt. Laut seinen Statuten will er die Entwicklung eines eigenständigen schweizerischen Films fördern und die beruflichen Interessen seiner Mitglieder verteidigen (Art. 2). Zu diesem Zweck bekämpft er Bestrebungen, welche dem schweizerischen Film im allgemeinen oder den Verbandsmitgliedern im besonderen schaden könnten; er unternimmt ferner die geeigneten Schritte, um die beruflichen Interessen seiner Mitglieder zu wahren (Art. 3 lit. f und h).

Die Filmgestalter stehen drei Organisationen der Filmwirtschaft gegenüber, nämlich einerseits dem Schweizerischen Filmverleiher-Verband (SFV) und andererseits dem Schweizerischen Lichtspieltheater-Verband für die deutsche und italienische Schweiz (SLV) sowie der Association Cinématographique Suisse Romande (ACSR). Diese Organisationen sind unter sich durch Vereinbarungen gebunden, die in einer Filmmarktordnung zusammengefasst sind. Dazu gehört insbesondere, dass die im SFV zusammengeschlossenen Verleiher Filme grundsätzlich nur an Kinobesitzer des SLV und der ACSR abgeben und diese ihrerseits Filme nur von den Mitgliedern des SFV beziehen dürfen. Die Filmmarktordnung ist vor allem von Bedeutung, weil die Einfuhr ausländischer Spielfilme gemäss Art. 11 ff. des Filmgesetzes kontingentiert ist.

Im Herbst 1969 vereinbarte der SFV mit dem VSFG für den Verleih von Schweizer Filmen eine Sonderregelung. Danach hatte ein Hersteller seinen Film zuerst dem SFV anzubieten, der seine Mitglieder benachrichtigte. Kam innert 30 Tagen nicht ein Verleihvertrag mit einem Mitglied zustande, so durfte der Film direkt den Lichtspieltheatern angeboten und von diesen aufgeführt werden. Die Sonderregelung lief am 1. November 1971 aus. Als Bemühungen um eine neue Vereinbarung erfolglos blieben, stellte der VSFG beim Richter ein Begehren um vorsorgliche Massnahmen gegen die drei Filmwirtschaftsverbände. Das Begehren wurde am 22. März 1973 gegenstandslos, weil durch Vermittlung eines Dritten eine weitere Regelung getroffen werden konnte, die bis Ende 1975 befristet wurde. Nach der neuen Regelung konnten am Verleih interessierte Mitglieder des SFV schon während der Herstellungszeit des Filmes sich mit dem Produzenten in Verbindung setzen und sich orientieren lassen. Bis zur Fertigstellung des Filmes durften sie zudem verlangen, dass ihnen der Film vorgeführt werde. Konnte daraufhin oder nach einem allfälligen Schlichtungsverfahren kein Verleihvertrag geschlossen werden, so durfte der Hersteller den Film direkt an Kinobesitzer abgeben.

Die Filmgestalter konnten sich damit nicht abfinden. Sie verlangten deshalb 1975 neue Verhandlungen, die daran scheiterten, dass die Filmverleiher jedenfalls für Filme mit ausländischer Beteiligung an der bisherigen Regelung festhalten wollten. Die Filmgestalter lehnten das ab, weil die meisten Schweizer Spielfilme mit ausländischer Beteiligung hergestellt würden.

B. Ende April 1976 ersuchte der VSFG das Richteramt II Bern, die drei Verbände der Filmwirtschaft zum Sühneversuch vorzuladen. Der SFV blieb aus. Der SLV und die ACSR erklärten dagegen, dass sie ihre Mitglieder zur direkten Übernahme von Schweizer Filmen ermächtigten. Der VSFG klagte daher im Juli 1976 nur noch gegen den SFG. Er beantragte dem Handelsgericht des Kantons Bern insbesondere: 1. festzustellen, dass die Filmmarktordnung insoweit widerrechtlich sei, als sie die Mitglieder des SLV und der ACSR verpflichte, Schweizer Filme nur von Mitgliedern des Beklagten zu beziehen, und ihnen die Aufführung solcher Filme sonst untersage; 2. den Vorstand des Beklagten zu verurteilen, seinen Verbandsmitgliedern und den Vorständen des SLV und der ACSR innert zehn Tagen mitzuteilen, dass der Verleih und das Recht zur Aufführung von Schweizer Filmen keiner Beschränkung unterliegen; 3. dem Beklagten bei Strafe zu verbieten, irgendwelche Vorkehren zu treffen, durch die der freie Verleih und das Recht zur Aufführung von Schweizer Filmen behindert werden könnten.

Der Kläger machte geltend, die Filmmarktordnung sei als Kartell zu werten, welches die Herstellung von Schweizer Filmen, wie Beispiele zeigten, im Wettbewerb erheblich behindere. Die Herstellung solcher Filme werde vom Bund gefördert, ihre Verbreitung von den Filmverleihern dagegen erschwert, weil sie daran nur wenig interessiert seien. Wenn eine Amtsstelle die Projekte anhand des Drehbuches und weiterer Angaben beurteilen könne, dürfe auch vom Verleiher verlangt werden, über die Übernahme des Filmes vor Beginn der Dreharbeiten zu entscheiden.

Der Beklagte bestritt, dass eine Behinderung nach Kartellrecht vorliege und der Kläger ihn deswegen belangen dürfe.

Das Handelsgericht beschränkte das Verfahren einstweilen auf die Frage der Aktivlegitimation. Mit Entscheid vom 3. März 1977 verneinte es sie und wies die Klage ab.

C. Der Kläger hat gegen diesen Entscheid Berufung eingelegt mit dem Antrag, ihn aufzuheben und zu erkennen, dass er zu den Klagebegehren legitimiert sei. Er verlangt ferner, die Sache zur Beurteilung und Gutheissung seiner Begehren an die Vorinstanz zurückzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Im kantonalen Verfahren leitete der Kläger seine Befugnis zur Klage ausschliesslich aus Bestimmungen des Kartellgesetzes (KG) ab. Auch das Handelsgericht beschränkte sich bei der Prüfung der Streitfrage auf dieses Gesetz, das nach seiner Auffassung ein Klagerecht von Berufsverbänden im Interesse ihrer Mitglieder nicht kennt. Gemäss Art. 6 Abs. 1 KG hat Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlich-

keit, auf Unterlassung von Vorkehrungen und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, wer durch eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung geschädigt oder gefährdet wird.

a) Der Wortlaut dieser Bestimmung schliesst nicht nur eine Popularklage, sondern auch ein Klagerecht jedes Interessierten, wie es z.B. in Art. 28 PatG vorgesehen ist, zum vornherein aus. Berechtigt ist nur, wer durch die Wettbewerbsbehinderung betroffen wird. Das entspricht dem Gesetz und dem System des Kartellrechtes, das den zur wirtschaftlichen Persönlichkeit gehörenden Anspruch auf Wettbewerbsfreiheit schützen will. Dagegen steht ausser Frage, dass gemäss Art. 6 Abs. 1 KG auch ein Verband als juristische Person klagen darf, wenn er durch eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung geschädigt oder gefährdet wird. Diesfalls macht der betroffene Verband ein Recht geltend, das ihm um seiner eigenen wirtschaftlichen Persönlichkeit willen zusteht. Das setzt indes voraus, dass der Betroffene ein wirtschaftliches Unternehmen führt, am Wettbewerb also selber teilnimmt (Botschaft zum Entwurf eines UWG, BBl 1942 S. 694; *G. Roos*, Das Klagerecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände nach UWG, S. 62; *von Büren*, Kommentar zum UWG S. 181; vgl. auch BGE 93 II 140).

Das Handelsgericht verneint ein solches Klagerecht für den Kläger, weil er Filme nur fördere, nicht aber herstelle und weil die behauptete Behinderung nicht ihn, sondern bloss seine Mitglieder treffe. Der Kläger erblickt darin eine Verletzung von Bundesrecht. Er macht geltend, Filmförderung sei mit Filmherstellung gleichzusetzen. In seinen Bestreben, den Schweizer Film zu fördern, werde er durch den Beklagten, der den Verleih und die Aufführung solcher Filme beschränke, aber direkt behindert und in seinen Rechten getroffen. Auch vertrete er nicht nur die Interessen seiner Mitglieder, sondern aller Hersteller und damit des Schweizer Films überhaupt.

Diese Einwände ändern indes nichts daran, dass der Kläger selber am Wettbewerb, der angeblich, vom Beklagten behindert wird, in keiner Weise teilhat. Das gilt selbst dann, wenn die sachlichen Voraussetzungen eines Wettbewerbes nicht nur für die Herstellung, sondern auch für die übrigen Stufen des Filmgewerbes bejaht werden. Der Kläger gibt sich nach seinen Statuten als Verein aus, widmet sich also einer nicht wirtschaftlichen Aufgabe (Art. 60 Abs. 1 ZGB). Er betreibt zu deren Lösung auch kein Gewerbe, das ihn zur Eintragung in das Handelsregister verpflichten würde (Art. 61 Abs. 2 ZGB). Er beschränkt sich darauf, die Interessen Dritter, nämlich seiner Mitglieder und angeblich auch der anderen Hersteller von Schweizer Filmen zu fördern. Mit der Klage will er offensichtlich diese Interessen wahren und verteidigen, was er aber nicht aus eigenem Recht tun kann. Ein direktes Klagerecht um seiner selbst willen steht ihm daher nach Art. 6 Abs. 1 KG nicht zu.

b) Aus diesem Grund stützt der Kläger sich in der Berufung auch auf die Art. 28 ZGB und 19 OR, was zwar neu, aber als Rechtserörterung zulässig ist (BGE 98 II 194). Es ist nicht zu bestreiten, dass der Kläger als Verein Ansprüche aus Verletzung eines Persönlichkeitsrechtes haben kann (BGE 97 II 100 mit Hinweisen) und dass solche auch in Bereichen des Wettbewerbes entstehen können (*Roos*, a.a.O. S. 22;

*Kummer*, Anwendungsbereich und Schutzgut der privatrechtlichen Rechtssätze gegen unlauteren und gegen freiheitsbeschränkenden Wettbewerb, S. 55; *Merz*, Das schweizerische Kartellgesetz, S. 131). Von einem eigentlichen Persönlichkeitsrecht, ungehindert Hersteller von Schweizer Filmen fördern zu können, kann jedoch nicht die Rede sein, ganz abgesehen davon, dass die Förderung bei zunehmender Behinderung umso nötiger wird. Der Kläger selber wird von der angeblichen Behinderung seiner Mitglieder nur mittelbar, durch Reflexwirkung betroffen, was ihn nach allgemeinen Grundsätzen noch nicht berechtigt, sich als Geschädigten auszugeben (BGE 73 II 68 und 99 II 223; *Roos*, a.a.O. S. 18). Aus eigenem Recht kann der Kläger daher den streitigen Anspruch nicht erheben. Es geht ihm in Wirklichkeit, wie er noch in der Berufungsschrift einräumt, denn auch um die Kollektivinteressen seiner Mitglieder.

2. Eine andere Frage ist, ob sich dem Kartellgesetz ein Verbandsklagerecht entnehmen lasse, das dem Kläger gestatten würde, seine Rechtsbegehren im eigenen Namen, jedoch im Interesse seiner angeblich betroffenen Mitglieder gegen den Beklagten durchzusetzen. Um eine blosse Abart der Popularklage kann es sich dabei allerdings nicht handeln, zumal ein solches Klagerecht in anderen Bereichen schon vor Erlass des Kartellgesetzes bejaht worden ist.

a) So anerkennt das Bundesgericht die Legitimation von Berufsverbänden, zugunsten ihrer Mitglieder staatsrechtliche Beschwerde einzureichen, schon seit Jahrzehnten (Art. 88 OG; BGE 100 Ia 99 mit Hinweisen); diese Rechtsprechung ist inzwischen auch auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausgedehnt worden (Art. 103 OG; BGE 101 Ib 110, 100 Ib 336 mit Zitaten). Dabei wird stets vorausgesetzt, dass der Verband nach seinen Statuten entsprechende Interessen seiner Mitglieder zu wahren hat und dass diese selber zur Beschwerde berechtigt wären. Damit stimmt überein, dass auch das Filmgesetz den Berufsverbänden das Recht einräumt, Entscheide über Kontingente und Bewilligungen mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten (Art. 17 Abs. 2 und 20 Abs. 2). Dass diese öffentlichrechtliche Ordnung aus Gründen der Rechtsgleichheit auch eine zivilrechtliche Befugnis zur Klage verlangt, trifft entgegen der Auffassung des Klägers allerdings nicht zu (*Roos*, a.a.O. S. 26).

Das Handelsgericht hält diese Rechtsprechung nicht für massgebend, sondern beruft sich auf die Anregung von *Deschenaux* in ZBJV 110/1974 S. 140, dass gegen Ende des 20. Jahrhunderts die überholte "Dichotomie" zwischen privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Aspekten des nämlichen Problems endlich aufgegeben werden sollte. Dies sollte indes eher Anlass sein, die beiden Betrachtungsweisen einander anzunähern, statt aus dem Unterschied, wie die Vorinstanz es tut, einen Gegensatz zu machen.

b) Auch auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes finden sich schon seit langem Hinweise auf ein Verbandsklagerecht. Das gilt nach ausdrücklicher Vorschrift für die Klagen über Herkunftsbezeichnungen gemäss Art. 27 Ziff. 2 lit. aMSchG und nach der Rechtsprechung für Patentnichtigkeitsklagen gemäss Art. 28 PatG

(BGE 66 II 62, *Troller* Immaterialgüterrecht II S. 1160, *Blum/Pedrazzini*, Patentrecht II S. 243). Ausdrücklich vorgesehen ist das Klagerecht für Berufs- und Wirtschaftsverbände ferner in Art. 2 Abs. 3 UWG, und zwar unter der doppelten Voraussetzung, dass Verbände nach den Statuten die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder zu wahren haben und die Mitglieder ebenfalls klageberechtigt sind. Wie das Handelsgericht unter Hinweis auf *Merz* (a.a.O. S. 131) richtig bemerkt, beruhen das UWG und das KG auf dem gleichen Grundgedanken, da beide Gesetze einen lautereren und freien Wettbewerb sichern wollen. Es handelt sich nur um zwei Seiten des gleichen Gesamtverhältnisses, um einen zweigeteilten negatorischen Schutz des Rechts auf Wettbewerb (*Kummer*, a.a.O. S. 122 und 124; *Schürmann*, Textausgabe des Kartellgesetzes mit Erläuterungen, S. 175/6). Unter Berufung auf die bundesrätliche Botschaft zum KG (BBl 1961 II S. 588) nimmt die Vorinstanz denn auch an, dass bei der Anwendung des KG auch auf die Bestimmungen des UWG abgestellt werden darf.

Dennoch rechtfertigt es sich nach der Ansicht des Handelsgerichtes, das Klagerecht der Verbände nach den beiden Gesetzen verschieden zu behandeln, weil unlauterer Wettbewerb jedermann schädige, seine Bekämpfung folglich im öffentlichen Interesse liege, während Kartelle durchaus nützliche Ordnungselemente darstellten. Das überzeugt nicht. Das UWG richtet sich nur gegen unlautere Erscheinungsformen des Wettbewerbs, das KG bloss gegen Missbräuche der Kartelle; in beiden Bereichen können aber Individual- und Allgemeininteressen in gleicher Weise zusammentreffen.

Von Bedeutung ist dagegen, dass das Verbandsklagerecht in der Botschaft zum UWG (BBl 1942 S. 675) damit begründet worden ist, dass der einzelne Verletzte das Prozessrisiko oder die Rolle des Angreifers scheue und deshalb von einer Klage absehen könnte. In dieser Rücksichtnahme erblickt *von Büren* (a.a.O. S. 183) zu Recht ein Zugeständnis an den kleinen Gewerbetreibenden, der wegen seiner wirtschaftlichen Lage nicht benachteiligt sein sollte.

c) Von gleichen allgemeinen Erwägungen ging das Bundesgericht gestützt auf Art. 28 ZGB auch in seiner Rechtsprechung zum widerrechtlichen Boykott aus. Im Jahre 1947 anerkannte es ein Klagerecht zugunsten des Schweiz. Coiffeurhilfen-Verbandes, obschon Art. 28 ZGB dieses Recht nur dem Verletzten zugesteht und keine Popularklage zulässt (BGE 95 II 537). Es umschrieb die Legitimation des Verbandes in analoger Anwendung von Art. 2 Abs. 3 UWG und berief sich u.a. ebenfalls darauf, dass die einzelnen Verbandsmitglieder kaum in der Lage oder bereit wären, selber zu klagen (BGE 73 II 67).

Diese Rechtsprechung wurde namentlich von *Guhl* (ZBJV 84/1948 S. 514) und *M. Meyer* (SJZ 44/1944 S. 185) befürwortet. Sie wurde in BGE 75 II 309 und 86 II 21 bestätigt, wobei in Anlehnung wiederum an das UWG Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche ausgenommen wurden. Dass diese Entscheide Arbeitsstreitigkeiten betrafen, ändert nichts an ihrer grundsätzlichen Bedeutung. Sie entsprechen, wie auch die übrigen Beispiele und Art. 2 Abs. 3 UWG zeigen, einer allgemeinen

Tendenz, die bei der Auslegung des KG zu berücksichtigen ist. Dazu gehört auch, was Lehre und Rechtsprechung zu Art. 27/28 ZGB und zu Art. 2 UWG ausführen (von Büren, a.a.O. S. 183; Schürmann, a.a.O. S. 100; Merz, a.a.O. S. 38).

3. Das Handelsgericht untersucht anhand der Entstehungsgeschichte des KG, ob das Schweigen des Gesetzgebers in diesem Punkte gewollt sei und das Verbandsklagerecht ausschliesse oder ob das Gesetz dieses Recht als selbstverständlich voraussetze. Die Prüfung der Gesetzesmaterialien ergibt was folgt:

a) Mit dem angefochtenen Urteil darf davon ausgegangen werden, dass den Verfassern der Vorentwürfe, namentlich dem BIGA und den Kommissionsmitgliedern, die angeführte Rechtsprechung des Bundesgerichtes von 1947 bekannt war. Sowohl *Merz* (Über die Schranken der Konzernbildung, S. 48 und 63) als auch *Hug* (in *Wirtschaft und Recht*, 10/1958 S. 114/5), die beide der Expertenkommission angehörten, haben die Frage eines Verbandsklagerechts denn auch schon vor Beginn der Vorarbeiten aufgeworfen. Daraus folgt indes nicht notwendig, ein solches Klagerecht sei in der Folge bewusst abgelehnt worden; denn man konnte die Frage auch weiterhin der Rechtsprechung überlassen. *Merz* (S. 45 - 51) befasste sich übrigens nur mit dem Schutz der Konsumenten, die anders als nach Art. 2 Abs. 2 UWG vom KG ausgenommen werden. Für *Hug* (a.a.O.) sodann war die Frage gar nicht aktuell, weil Aussenseiter überhaupt nicht und Konsumenten jedenfalls nicht in aktionsfähigen Verbänden organisiert seien.

b) Für das Handelsgericht ist entscheidend, dass in den parlamentarischen Beratungen ein Klagerecht der Verbände nie auch nur erwogen, geschweige denn beantragt worden ist. Das trifft nach den Materialien in der Tat zu; ebensowenig ist der Entstehungsgeschichte aber zu entnehmen, dass ein Verbandsklagerecht je ausdrücklich abgelehnt oder verneint worden ist, und zwar auch nicht sinngemäss mit den von der Vorinstanz angeführten Äusserungen. Das folgt insbesondere nicht aus dem Votum von Ständerat Obrecht, wonach keine Popularklage zugelassen werde, der Konsument im verwaltungsrechtlichen Verfahren Schutz finde und nur direkt beteiligte Kreise klagen könnten (Protokoll der ständerätlichen Kommission S. 11). Gewiss sollten nach diesem Votum Klagen von Konsumenten ausgeschlossen werden; die Verbandsklage kann aber durchaus als solche "beteiligter Kreise" verstanden werden.

Die vom Handelsgericht angeführten weiteren Voten der Nationalräte Weber, Borel und Huber stimmen in der Befürchtung überein, ein Einzelner werde sich wegen des Kostenrisikos nur schwerlich entschliessen können, sich in einem langen und kostspieligen Prozess für die Wettbewerbsfreiheit zu wehren (Sten. Bull. 1962 NR S. 615, 619 und 630). Sie erklären zum Teil auch, warum neben dem Zivilweg neu ein Verwaltungsverfahren eingeführt werden sollte. Vor allem befassen sie sich aber mit der Lage des Aussenseiters, der im Kampf gegen das Kartell allein steht und deshalb nicht auf die Hilfe eines Verbandes zählen kann.

c) Im Parlament kam das Verbandsklagerecht nicht zur Sprache. Das lässt sich

weitgehend damit erklären, dass darüber in der Botschaft nichts gesagt worden ist. Nicht zu ersehen ist hingegen, warum die Frage in der Expertenkommission nicht behandelt wurde, zumal das BIGA eine "Diskussionsgrundlage" vorlegte, in der unter der Überschrift "Klagelegitimation" die zu behandelnden Themen wie folgt angegeben wurden: "a) ausschliessliche Legitimation des Geschädigten (gegenwärtiger Zustand), b) Legitimation von Verbänden, c) Legitimation einer Behörde." Die Kommission begnügte sich immer wieder mit dem Hinweis, die vorgesehene Bestimmung entspreche Art. 2 UWG, ohne aber je auf Abs. 3 dieser Vorschrift einzugehen (vgl. z.B. Protokoll 2 S. 43/44 und 47, Schlussbericht S. 22 und 44).

Dagegen wurde schon in den Beratungen der Expertenkommission und in den Berichten zu den Vorentwürfen ausdrücklich Bezug genommen auf die Urteilspublikation und auf vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 6 und 9 ff. UWG; das Ergebnis davon war, dass in Art. 6 Abs. 3 und 10 KG ähnliche Bestimmungen aufgenommen wurden. Bei der Bestimmung über die Urteilspublikation blieb es, obschon man darin anfänglich einen allgemein anerkannten Rechtssatz erblickte und sie deshalb für unnötig hielt. Trotz den in Art. 3 und 7 UWG enthaltenen Sondernormen über die Geschäftsherrenhaftung und die Verjährung verzichtete man dagegen auf entsprechende Bestimmungen im KG, weil dafür die allgemeinen Regeln genühten (vgl. z.B. Bericht des BIGA zum Vorentwurf vom 15. September 1958, S. 15 und 21.).

d) Den Gesetzesmaterialien ist somit über die Ablehnung einer Klageberechtigung von Verbänden keine klare Antwort zu entnehmen. Das wäre aber Voraussetzung dafür, dass die Materialien in diesem Sinne bei der Auslegung des Gesetzes berücksichtigt werden dürfen. Dies gilt auch von Äusserungen einzelner Beteiligten, selbst wenn sie unwidersprochen geblieben sind (BGE 101 Ia 362, 101 Ib 240, 100 II 57/8 und dort angeführte Urteile). Eindeutig ergibt sich aber aus der Entstehungsgeschichte, dass der Gesetzgeber an die bundesgerichtliche Rechtsprechung anschliessen, ja diese kodifizieren und weiterentwickeln wollte (Bericht der Expertenkommission von April 1959 S. 8; Protokoll der nationalrätlichen Kommission S. 9, Sten. Bull. 1962 NR S. 613; *Merz*, Kartellgesetz, S. 38); ferner dass sich das KG im verfahrensrechtlichen Bereich, namentlich bei Art. 6, eng an das UWG anlehnte und dessen System übernahm (BBl 1961 II S. 588; *Schürmann*, a.a.O. S. 99).

4. Entgegen der Annahme der Vorinstanz sprechen die Gesetzesmaterialien somit eher für als gegen ein Klagerecht der Verbände. Bei diesem Ergebnis darf der Richter nicht beim Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 KG stehen bleiben, sondern muss auch prüfen, wie es sich nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes mit der Streitfrage verhält (BGE 101 Ia 320, 100 II 189, 95 II 267).

a) Dem Gesetzgeber ging es vor allem um den zivilrechtlichen Schutz, der womöglich verbessert, jedenfalls aber nicht verschlechtert werden sollte (BBl 1961 II S. 563 und 575; *Schürmann*, a.a.O. S. 58; Bericht BIGA zum Vorentwurf vom 7. August 1958, S. 27; Schlussbericht der Expertenkommission vom April 1959,

S. 8). Dazu gehört auch die schon vor Erlass des Gesetzes bestehende bundesgerichtliche Rechtsprechung, die einer allgemeinen Tendenz folgend besonders zum Schutze des sozial Schwächeren eingeleitet worden ist (*von Büren*, a.a.O. S. 183, *Roos*, a.a.O. S. 92). Dieser Schutz würde entgegen der Absicht des Gesetzgebers aber abgebaut, wenn man die Verbandsklage ausschliessen wollte. Dagegen ist mit dem Hinweis auf das Verwaltungsverfahren der Kartellkommission und die verwaltungsrechtliche Klage ans Bundesgericht nicht aufzukommen, weil der betroffene Private auf dieses Verfahren keinen Anspruch hat und die Klage ein besonderes öffentliches Interesse voraussetzt; das Verwaltungsverfahren soll die Beteiligten denn auch schon nach der Botschaft nicht davon entheben, eine Zivilklage einzureichen (BBl 1961 II S. 599).

Diese Schutzfunktion der Verbandsklage ist auch im vorliegenden Fall nicht zu übersehen, da die Mitglieder des Klägers unbestrittenermassen meist mit grossen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und die prozessuale Auseinandersetzung mit dem Beklagten ohne die Solidarität des Verbandes, wie im Nationalrat ausgeführt worden ist, scheuen könnten.

b) Die Verbandsklage ändert nichts an der Grundhaltung des Gesetzes, das die Vertragsfreiheit der Kartelle weitgehend wahrt und im Vergleich mit ausländischen Lösungen als durchaus kartellfreundlich gilt (BBl 1961 II S. 561). Bundesrat Schaffner erklärte im Nationalrat denn auch, der Entwurf sei insgesamt das Ergebnis sehr sorgfältiger Abwägungen, welche sowohl die bewährte Tradition der wirtschaftlichen Zusammenarbeit als die Erfordernisse einer modernen Marktwirtschaft berücksichtigten; die freigewählte Solidarität der Berufsgenossen und ihre Selbsthilfe, die man von den Kartellen verlange, werde vom Gesetz nicht berührt (Sten. Bull. 1962 NR S. 635). Mit Recht verweist der Kläger auf diese Grundhaltung des Gesetzes, kann er doch ebenso wie ein Kartell für sich in Anspruch nehmen, die Ideen von Solidarität und Selbsthilfe seiner Mitglieder zu verwirklichen. Zutreffend ist auch sein Hinweis auf die Bedeutung der Berufs- und Wirtschaftsverbände in der heutigen Zeit, deren Mitspracherecht teilweise sogar in Verfassungsnormen festgehalten ist (Art. 32 Abs. 3 und 34<sup>ter</sup> lit. c BV).

Dieser Einsicht kann sich auch der Beklagte als Wirtschaftsverband verschliessen, zumal er den Kläger bisher stets als Verhandlungs- und Vertragspartner anerkannt hat. Dies genügt freilich nicht, die Einrede fehlender Aktivlegitimation als missbräuchlich zu bezeichnen, mag diese mit dem früheren Verhalten der Beklagten auch nicht leicht zu vereinbaren sein (BGE 73 II 71/2). So oder anders ist dem Verbandsgedanken auch auf seiten des Klägers gebührend Rechnung zu tragen. Dies rechtfertigt sich umsomehr, als das Verbandsklagerecht gemäss Art. 2 Abs. 3 UWG vor allem den Kartellen zugute kommt, die gegen ungetreue Mitglieder oder gegen Aussenseiter vorgehen wollen (*Roos*, a.a.O. S. 93).

Dass auf dem Gebiete des Kartellrechtes ein solches Klagerecht, das im Ausland sehr verbreitet ist, unerwünschte Auswirkungen haben könnte, ist nicht zu ersehen; der Verband ist ja nur soweit legitimiert, als gemäss Art. 6 Abs. 1 KG auch seine

Mitglieder klagen könnten. Ob ein Klagerecht zugunsten der Konsumentenverbände zu verneinen wäre und die Wettbewerbskommission der Schweiz. Studiengesellschaft für Wirtschafts- und Sozialpolitik sich nur im Hinblick auf solche Verbände dagegen ausgesprochen habe, ein Verbandsklagerecht ins Gesetz aufzunehmen, kann offen bleiben. Die Stellungnahme der Kommission schliesst nicht aus, dass die Verbandsklage in Fällen, wie hier, nach dem Sinn und Zweck des geltenden Art. 6 Abs. 1 KG zuzulassen ist. Und wenn gegenteils bei der Revision ein Verbandsklagerecht Gesetz werden sollte, würde dies nichts ändern, weil darin bloss eine erwünschte gesetzgeberische Klarstellung zu erblicken wäre.

5. Zu prüfen bleibt, ob die gleich wie in Art. 2 Abs. 3 UWG zu umschreibenden Voraussetzungen für ein solches Verbandsklagerecht hier erfüllt sind, der Kläger also nach den Statuten die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder vertritt und diese selber zur Klage berechtigt wären.

Gemäss seinen Statuten hat der Kläger ganz allgemein die beruflichen Interessen der Mitglieder zu verteidigen und durch geeignete Vorkehren wahrzunehmen (Art. 2 und 3 lit. h); er hat überdies allen Bestrebungen entgegenzuwirken, die den Mitgliedern schaden könnten (Art. 3 lit. f). Das genügt, um die erstgenannte Voraussetzung zu bejahen. Dass der Kläger für das schweizerische Filmschaffen geradezu repräsentativ sei, wie der Beklagte im kantonalen Verfahren verlangt hat, ist nicht erforderlich. Abgesehen davon muss der Beklagte sich immerhin entgegenhalten lassen, dass er den Kläger bisher als repräsentativen Vertragspartner anerkannt hat, dieser über die den Filmschaffenden vorbehaltenen Sitze in der eidg. Filmkommission verfügt und dass etwa 80 % der Schweizer Filme von seinen Mitgliedern hergestellt werden.

Ebensowenig lässt sich im Ernst bestreiten, dass auch die Mitglieder des Klägers zur Klage befugt wären. Diese Befugnis entfällt entgegen der Annahme des Beklagten nicht schon deshalb, weil angeblich kein Mitglied in seinen Persönlichkeitsrechten betroffen worden ist. Das Gesetz setzt keine Schädigung voraus, sondern lässt eine bloss Gefährdung genügen (Art. 6 Abs. 1 KG). Eine solche wäre aber zu bejahen, wenn die vom Kläger behauptete Behinderung seiner Mitglieder durch den Beklagten zutrifft.

Das Handelsgericht hat somit die Klage zu Unrecht wegen fehlender Aktivlegitimation des Klägers abgewiesen. Sein Entscheid ist daher aufzuheben und die Sache zur materiellen Beurteilung der Klagebegehren an die Vorinstanz zurückzuweisen.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 3. März 1977 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

*KG Art. 10*

*Vorläufige Massnahmen gegen Lieferungsverweigerung.*

*Mesures provisionnelles contre un refus de livraison.*

VSK 13 (1978) 55, Entscheid des Appellationshofes des Kantons Bern vom 24. Oktober 1977 i.S. Merkur AG gegen Amidro.

*Aus dem Sachverhalt:*

Die Gesuchstellerin betreibt unter der Bezeichnung “CD-Superdrogerie” zahlreiche Discountgeschäfte in der ganzen Schweiz. Einen Drittel ihres Verkaufssortimentes hat sie von folgenden Drogerielieferanten der Grosshandelsstufe bezogen:

- a) Amidro, Schweizerische Einkaufszentrale für Drogerien, Biel (Gesuchsgegnerin),
- b) F. Uhlmann-Eyraud SA, Lausanne, Zürich
- c) Doetsch, Grether & Cie AG, Basel,
- d) Voigt & Co. AG, Romanshorn.

Die Firmen lit. b, c und d gehören dem Verband Schweizerischer Spezialitäten-Grossisten an.

Mit Schreiben vom 12.9.1975 hatte die Amidro ihren Belieferungsvertrag mit der Gesuchstellerin gekündigt. Die Firma F. Uhlmann-Eyraud SA folgte mit demselben Schritt, desgleichen die Firma Voigt & Co. AG. Auch die Firma Doetsch, Grether & Cie. AG stellte ihre bisherigen Lieferungen an die Gesuchstellerin ein. Die Merkur AG betrachtet die erwähnten vier Grosshandelsfirmen als eine kartellähnliche Organisation im Sinne von Art. 3 KG und die verhängten Liefersperrern als unzulässige Wettbewerbsbehinderung gemäss Art. 4 KG.

Zur Begründung verweist sie unter anderem auf ein Rundschreiben des Schweizerischen Drogisten-Verbandes vom 20.4.1976, worin die Heilmittellieferanten zu einer Stellungnahme und Aussprache hinsichtlich eines “koordinierten” Vorgehens gegen CD-Superdrogerien und ähnliche Gruppen aufgerufen worden waren.

Die Gesuchsgegnerin bestreitet das Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von Art. 3 wie von Art. 4 KG.

Die Gesuchstellerin verlangt den Erlass einer einstweiligen Verfügung gestützt auf Art. 10 KG in Verbindung mit Art. 9 - 12 UWG und Art. 326 Ziff 3 ZPO. Das Gesuch mit dem Begehren

“Es sei die Gesuchsgegnerin gerichtlich zu verurteilen, die Boykott-Massnahmen gegen die Gesuchstellerin fallen zu lassen und deren Warenbestellungen weiterhin zu ihren gültigen Lieferbedingungen auszuführen unter Androhung der gesetzlichen Straffolgen für die Organe der Gesuchsgegnerin im Widerhandlungsfalle und Ansetzung einer Frist von 30 Tagen an die Gesuchstellerin zur Einleitung des Hauptprozesses. – Unter Kostenfolge –”

wurde durch den Gerichtspräsidenten I von Biel mit Entscheid vom 2.11.1976 abgewiesen. Hiegegen erklärte die Gesuchstellerin frist- und formgerecht die Appellation.

*Aus den Entscheidungsgründen:*

A. 1. Die Gesuchstellerin behauptet nicht, die Amidro sei ein Kartell im Sinne von Art. 2 Abs. 1 KG. Abgesehen davon wird im Gutachten der Kartellkommission vom 27.4.1976 über "Die Bedeutung der Amidro als Einkaufszentrale für Drogerien", publiziert in VKK 1976, S. 121 ff., überzeugend dargetan, dass die Amidro – für sich gesehen – kein Kartell sei. Es fehlt auch an jedem Hinweis auf eine Abrede zwischen Amidro und den drei anderen Grossisten.

2. Wenn der Vorderrichter bei der weitem Frage, ob es sich gemäss Behauptung der Gesuchstellerin um eine kartellähnliche Organisation handle, apodiktisch feststellt, es "gehe nicht an", das Verhalten aller vier im Gesuch genannten Grossisten in die Untersuchung einzubeziehen, weil nur die Amidro ins Recht gefasst werde, kann ihm darin nicht gefolgt werden. Der Vorderrichter will aus der Gerichtsstandsbestimmung von Art. 7 Abs. 2 lit. a KG ableiten, der Gesuchsteller müsse alle an einer kartellähnlichen Organisation Beteiligten gleichzeitig an diesem Gerichtsstand einklagen; widrigenfalls sei nur das Verhalten des Eingeklagten zu untersuchen. Dieser Schluss ist unzutreffend; eine blossige Gerichtsstandsbestimmung kann keinesfalls eine Zwangstreitgenossenschaft begründen. Es bleibt dem Kläger und Gesuchsteller im Gegenteil unbenommen, am gemeinsamen Gerichtsstand nur einzelne Teilnehmer einer kartellähnlichen Organisation einzuklagen, solange deren interne Organisation nicht an sich eine notwendige Streitgenossenschaft zur Folge hat. Von dem kann hier nicht die Rede sein, da zwischen der Amidro und den drei im Gesuch genannten Grossisten überhaupt keine internen rechtlichen Bindungen bestehen.

3. Zu prüfen ist deshalb vorerst, ob allen vier Grossisten eine Marktbeherrschung oder wesentliche Marktbeeinflussung im Sektor Drogeriebedarf zukommt. Das ist vorbehaltlos als glaubhaft gemacht zu betrachten, denn nach der Darstellung der Parteien und nach dem obgenannten Gutachten sind die Amidro und die drei übrigen Grossisten die einzigen Firmen, welche ein umfassendes Sortiment anbieten. Sie besitzen also geradezu das "Monopol" des Universalgrossisten. Wer von ihnen nicht beliefert wird, ist auf mühsame, zeitraubende und kostspielige Einzelbestellungen bei kleineren Grossisten und Herstellern angewiesen und erhält trotzdem nicht das ganze Sortiment, da insbesondere die Firma Doetsch, Grether & Cie AG in Basel Alleinvertreterin für zahlreiche Artikel ist (Gutachten, S. 127 Abs. 3).

4. Schwieriger ist die Frage zu entscheiden, ob die vier Unternehmungen ihr Verhalten im Sinne von Art. 3 lit. b KG stillschweigend aufeinander abgestimmt haben und ob insbesondere seitens der Amidro eine Abstimmung mit den drei anderen vorlag; denn die Abstimmung unter den drei Verbandsgrossisten liegt angesichts des zeitlichen Zusammenhanges zwischen dem Rundschreiben des Schweizerischen

Drogistenverbandes an die Heilmittellieferanten vom 20.4.1976 und der Stellungnahme der Firma Voigt & Co. AG vom 21.5.1976 auf der Hand, wird doch im letzteren Schreiben die Abstimmung seitens der Voigt & Co. AG, und zwar unter Einschluss der Amidro, ausdrücklich bestätigt.

Es kann sich also nur fragen, ob umgekehrt auch eine Abstimmung von seiten der Amidro mit den drei Verbandsgrossisten zu bejahen ist. Der Vorderrichter will aus der zeitlichen Folge, weil nämlich der Entschluss der Amidro schon vom 12.9.1975 datiert, derjenige der drei Verbandsgrossisten jedoch erst im Frühjahr bis Frühsommer 1976 gefällt wurde, auf das Nichtvorhandensein einer Abstimmung schliessen. Ein Indiz ist zwar darin zu erblicken, aber mehr nicht.

Für das Fehlen einer "Abstimmung" im Sinne des Gesetzes scheint ferner der Umstand zu sprechen, dass bei der Amidro offenbar der Anstoss zur Kündigung des Liefervertrages aus der Reihe ihrer Mitglieder kam, es sich also um ein gesellschaftsinternes Anliegen handelte, während bei den drei Verbandsgrossisten der Anstoss von aussen, von den Drogisten als Kunden kam. Auch dieses Indiz erweist sich bei näherem Zusehen als rein formell richtig, materiell jedoch sind die Boykotte der Amidro und der drei Verbandsgrossisten auf genau dieselbe Ursache zurückzuführen, nämlich auf das Drängen der Detaillisten als Kunden. Auch die Amidro versteht sich heute selber mehr als Grossist, der seine Kunden beliefert, denn als Selbsthilfe-Organisation der Drogisten (vgl. Gutachten, S. 152 Abs. 2). Von diesem Gesichtspunkt aus hat sie aber genau gleich wie die drei Verbandsgrossisten nur auf das Drängen ihrer Kunden hin gehandelt, und sie wusste natürlich, dass dieses Drängen sich nicht auf sie beschränken würde, zumal es dann nicht nur praktisch wirkungslos, sondern für die Interessierten sogar schädlich gewesen wäre, indem es bloss zu einer Umsatzverminderung der Selbsthilfe-Organisation und damit zu einer Verschlechterung der Wettbewerbssituation ihrer Mitglieder geführt hätte. Die Anstrengungen des Drogistenverbandes richteten sich denn auch an alle Grossisten, ja an alle Lieferanten überhaupt.

Selbst wenn man jedoch annehmen wollte, die Amidro habe ihren Entschluss selbständig und ohne Rücksicht auf das Vorgehen anderer Grossisten gefasst, so ist nicht allein die Situation bei der Beschlussfassung massgebend; solange die Liefersperre aufrechterhalten bleibt, bedarf es dazu einer Willensbildung, und diese Willensbildung muss sich ständig neu mit der Marktsituation befassen, wenn sie nicht mit den Gesetzen in Konflikt kommen will. Wenn also die Amidro, wie unbestritten ist, in Kenntnis der Boykotte der anderen Verbandsgrossisten an ihrer Liefersperre festgehalten hat, und zwar auf den Druck derselben Interessenten und mit der gleichen Zielsetzung, liegt der Verdacht der Abstimmung derart nahe, dass er als glaubhaft gemacht zu betrachten ist; das aber genügt für den Erlass einer vorläufigen Massnahme.

B. Ein Lieferungsboykott ist immer dann eine erhebliche Behinderung (Art. 4 KG), wenn der Betroffene sich Ersatz nicht oder nur mit beträchtlichen Schwierigkeiten beschaffen kann und wenn der ausfallende Teil der Lieferungen einen wesentlichen Teil seines Umsatzes ausmacht.

Ein Drogist benötigt nach dem Gutachten der Kartellkommission (S. 140, letzter Satz) laut Angaben des Schweizerischen Drogistenverbandes für den Einkauf zwei bis drei Grossisten und eine kleinere oder grössere Zahl von Herstellern und Importeuren. Unter Grossisten können dabei nur solche verstanden sein, die ein umfassendes Sortiment anbieten, also Verbandsgrossisten. Damit ist gesagt, dass ein Drogist sehr grossen Schwierigkeiten begegnen muss, wenn er von den Grossisten generell boykottiert wird, wie das nach der “Abstimmung” unter Amidro einerseits und Verbandsgrossisten andererseits beabsichtigt war. Der Standpunkt der Gesuchstellerin, wonach die parallele Liefersperre der Amidro und der Verbandsgrossisten sie im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG erheblich behinderte, ist also nicht nur glaubhaft gemacht, sondern geradezu bewiesen, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Firma Voigt & Co. AG noch nicht durch eine vorsorgliche Massnahme des Bezirksgerichts Arbon vom 12.7.1976 wieder zur Belieferung der Gesuchstellerin verpflichtet worden war.

Dass die Gesuchstellerin mit Schreiben vom 10.11.1975 die Auflösung des Liefervertrages seitens der Amidro – mit Bedauern – “akzeptiert” hatte, steht dem keineswegs entgegen; denn diese Stellungnahme datiert von einem Zeitpunkt, in dem der Gesuchstellerin noch nicht bekannt war, dass auch die Verbandsgrossisten ihre Lieferungen einstellen würden. Sie wurde damals einfach in die Stellung einer von der Amidro nicht belieferten Aussenseiterdrogerie versetzt; für diesen Fall, und nur für diesen, stellt das Gutachten überzeugend fest, die Behinderung sei nicht erheblich.

Was nun die Situation nach Erlass der vorsorglichen Massnahme gegenüber der Firma Voigt & Co. AG angeht, so wäre ernsthaft zu prüfen, ob die Berufung eines “abgestimmten” Boykottpartners wie der Amidro auf die einem andern Partner durch vorläufige Gerichtsmassnahmen auferlegte Lieferungsverpflichtung nicht rechtsmissbräuchlich ist. Diese Frage kann jedoch offengelassen werden, da die Behinderung auch so noch erheblich erscheint. Einmal spricht schon der SDV an der obzitierten Stelle des Gutachtens von zwei bis drei Grossisten, die zur Verviantierung nötig seien. Vor allem aber ist der Ausfall der Amidro zusammen mit der Doetsch, Grether & Cie AG durch Lieferung der Voigt & Co. AG nicht wettzumachen. Das ergibt sich aus der Feststellung im Gutachten, wonach die Firma Doetsch, Grether & Cie AG Alleinvertreterin (und sogar Herstellerin) für zahlreiche Artikel ist, welche die Amidro in ihrem Sortiment führt. Wenn also diese zwei Grossisten gleichzeitig ausfallen (anders als bei der im Gutachten behandelten Situation), so gibt es für den durch diesen Parallel-Boycott Betroffenen für diese zahlreichen Artikel nur noch den Bezug auf illegalen Schleichwegen. Die in Ziff. II. 2.1, Abs. 3 des Gesuchs geltend gemachte erhebliche Behinderung ist damit glaubhaft gemacht, auch wenn keine detaillierte Liste der nicht erhältlichen Artikel vorgelegt wurden. Dass die Merkurdrogerien bis heute nicht geschlossen werden mussten, schliesst eine erhebliche Behinderung begrifflich keineswegs aus.

C. Ob vorliegend eine Ausnahme im Sinne von Art. 5 KG gegeben ist, die eine Wettbewerbsbehinderung zulässig machen würde, braucht nicht geprüft zu werden, da die Gesuchsgegnerin in ihrer Vernehmlassung zum Gesuch das nicht einmal behauptet hat.

D. Dem Gesuch der Merkur AG vom 1.7.1976 ist somit stattzugeben. Gemäss ihrem Antrag wird der Gesuchstellerin eine Frist von 30 Tagen seit Eröffnung dieses Entscheides gesetzt zur Anhebung einer Klage beim Handelsgericht des Kantons Bern, das zur Beurteilung im Hauptverfahren von Kartellstreitigkeiten als einzige kantonale Instanz zuständig ist. Bei Säumnis fällt die vorläufige Massnahme dahin (Art. 10 KG, 12 UWG).

E. Die Leistung einer Sicherheit durch die Gesuchstellerin ist nicht angezeigt, da die Aufhebung der Liefersperre die Gesuchsgegnerin in nächster Zeit nicht nur materiell nicht schädigt, sondern ihr sogar vermehrten Umsatz verschafft. Langfristig könnte ihr allenfalls Schaden durch Retorsionsmassnahmen der Drogisten entstehen; für dessen Abschätzung fehlt aber jeder Anhaltspunkt.

## V. Urheberrecht

### *URG Art. 1 Abs. 1*

#### *Urheberrecht an Werken der Kartographie*

#### *Droit d'auteur sur des ouvrages de cartographie*

ZbJV 114 (1978) 282, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 23. Juni 1953 (sic!).

#### *Sachverhalt:*

Zwei Unternehmungen stellen Stadtpläne von Bern her. Die eine (Klägerin) wirft der andern vor, ihr Urheberrecht zu verletzen.

#### *Aus den Erwägungen:*

II. 1. Gemäss Art. 1 URG sind geographische und topographische wie auch sonstige bildliche Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Natur des Urheberrechtsschutzes fähig.

Für die Aufzeichnung der topographischen Gegebenheiten an sich (immer im weitesten Sinn verstanden unter Einschluss der Überbauungen, der Strassen, Eisenbahnen usw.) fällt hiebei freilich ein Urheberrecht ausser Betracht. Jede Landkarte muss, soll sie richtig sein, notwendig diese Gegebenheiten so wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind, womit eben der Inhalt der Karten für den Verlauf einer Strasse, den Umriss eines Waldstückes, die Lage eines Hauses usw. zwangsläufig feststeht. Insoweit treten somit alle Karten unabweislich in Übereinstimmung, und es ist daher undenkbar, dass der erste Hersteller einer Karte an dieser einen und einzigen

richtigen Wiedergabe der topographischen Gegebenheiten ein ausschliessliches Recht haben könnte. Andernfalls wäre ja überhaupt jedem andern verwehrt, seinerseits eine inhaltsrichtige Karte zu schaffen, was allein schon die Unhaltbarkeit des Schlusses dartut, jener erste Hersteller dürfe die inhaltlich richtige Wiedergabe für sich allein beanspruchen. Wer einen Flusslauf erstmals vermisst, kann niemandem verwehren, sich dieses Arbeitsergebnis zunutze zu machen und in seiner Landkarte die ungenaue Aufzeichnung des Flusslaufes entsprechend zu berichtigen. Die nackten Daten der topographischen Gegebenheiten sind in diesem Sinne, wie der Vertreter der Beklagten mit Recht einwirft, Gemeingut, und wer sie erschliesst und vermisst, tut das für die Allgemeinheit. Die Wiedergabe solcher topographischer Tatbestände an sich kann daher nicht unter den Begriff des Werkes i.S. des URG fallen.

Die Werkeigenschaft der Karte beginnt demnach erst dort, wo zu diesen nackten topographischen Daten ein Arbeitsergebnis hinzutritt, das auf einer individuell-schöpferischen Tätigkeit beruht und sich als originell ausweist. Für ein solches Arbeitsergebnis ist aber offensichtlich nur Raum in der Art und Weise, wie diese topographischen Daten dargestellt werden. Und hier ist nun durchaus denkbar, dass die Darstellungsweise als originelle wissenschaftliche und weitgehend auch künstlerische Leistung zu werten ist. Alsdann liegt in diesem Rahmen ein Werk vor, das des Urheberrechtsschutzes teilhaftig wird. Dabei muss, um diese Frage der Werkeigenschaft zu beantworten, insbesondere auch mitberücksichtigt werden, wie weit solche Darstellungsformen als in der Kartographie üblich zu gelten haben, was gegebenenfalls den Werkcharakter ausschliesst, und wie weit ein selbständiges, originelles Arbeitsergebnis vorliegt (*Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, 1951, S. 88).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen erweisen sich eine Reihe von Vorbringen, mit denen die Klägerin eine Urheberrechtsverletzung glaubt nachweisen zu können, als unbegründet.

Richtig ist, dass die Pläne hinsichtlich ihres *Formates* ungefähr übereinstimmen. Aber erst wenn der Plan der Klägerin ein besonders originelles, aussergewöhnliches Format aufwies, könnte sich die Frage einer Urheberrechtsverletzung stellen. Das ist jedoch nicht der Fall.

Das nämliche ist zu sagen bezüglich des *Massstabes*, den die Beklagte mit 1 : 13000 gewählt hat, gegenüber 1 : 12500 des Planes der Klägerin. Auch hier könnte die Klägerin niemandem verwehren, seiner Karte sogar den gleichen Massstab zu unterlegen.

Auch das *Suchernetz*, das die Beklagte ähnlich demjenigen der Klägerin eingetragen hat, ist nicht zu beanstanden. Es ist bei solchen Plänen in dieser Ausgestaltung längst Gemeingut. Auffallend ist freilich, wie die Beklagte – gleich wie die Klägerin – das Planbild mit einem blauen, rund 1 cm breiten Band umrahmt, in welchem die Zahlen und Buchstaben des Suchernetzes in identischer Weise, nämlich in kreisrunden Aussparungen, eingetragen sind. Wenn sie diese Idee indessen auch bei der Klägerin geschöpft haben mag, so ist doch andererseits ein solcher Abschluss des Planbildes nach Form und Farbe naheliegend.

Nicht zu beanstanden ist auch, wenn die Beklagte in ihrem Plan ebenfalls links oben einen besonderen Ausschnitt mit den *Gemeinden Zollikofen und Bremgarten* einfügt. Zwar hat sie vermutlich auch diese Idee von der Klägerin entlehnt. Aber auch ihr stand es selbstredend frei, diese Gemeinden gesondert in den Plan aufzunehmen, und es war gegeben, hierfür die linke obere Ecke zu benützen, weil nur dort für den Stadtplan nebensächliches Gebiet (Bremgartenwald und Wohlen) geopfert werden musste...

3. a) Wie erwähnt, gibt der Plan der Klägerin das Stadtbild nicht topographisch wirklichkeitsgetreu, sondern stark *vereinfacht und generalisiert* wieder. So hat die Zusammenfassung der Häuser und Häusergruppen zur Folge, dass der Plan die überbaute Fläche nur in groben Zügen umreißt, unbekümmert um allfällige Höfe, allfällige Stufen in den Fassadenfluchten längs der Strassen und unbekümmert um bestehende Zwischenräume zwischen einzelnen Häusern. Ganze Quartiere werden demzufolge in der Weise zur Darstellung gebracht, dass das gesamte Gebiet, das mit Häusern mehr oder weniger dicht übersät ist, als geschlossen überbaute Fläche eingetragene ist, in der lediglich die Strassenzüge ausgespart sind. Auf diese Weise wird ein viel übersichtlicheres Kartenbild erreicht als mit einer naturgetreuen Wiedergabe. Ein Vergleich des (topographisch genauen) Vermessungsplanes mit dem Plan der Klägerin zeigt diese Umarbeitung augenfällig. Wiewohl im Vermessungsplan, weil im Massstab 1 : 10000 gehalten, das Abbild der topographischen Gegebenheiten grösser ist, so ist doch der Plan der Klägerin unvergleichlich übersichtlicher und klarer gegliedert. Es genügt, ein einzelnes Quartier herauszugreifen, beispielsweise die Länggasse. Wer hier einen flüchtigen Blick auf den Vermessungsplan wirft, der sieht zunächst nur ein recht unübersichtliches Gewirr von Strassen, Strässchen, Häusergruppen und Einzelhäusern, und es bedarf eines genauen Suchens, um die einzelnen Strassen zu erkennen und zu verfolgen und insbesondere zu erfassen, welches die wesentlichen Verkehrsadern sind. Ganz anders der Plan der Klägerin: Auf alle Einzelheiten verzichtend, gibt er in grossen Linien den Aufbau, gleichsam das Gerippe des Quartiers nach überbaute Fläche sowie nach Strassenzügen, die alle wesentlich breiter eingezeichnet sind, als es die massstäbliche Richtigkeit geböte. Damit gelingt es, dem Benützer des Planes eine leicht fassliche, durch keine Nebensächlichkeiten belastete Darstellung des Quartiers im Sinne einer mehr schematischen Aufzeichnung zu vermitteln, die ihm erlaubt, sich ohne langes Suchen in die örtlichen Situationen dieses Quartiers einzufinden, was eben Zweck des Planes sein soll.

Diese Generalisierung als solche kann nun aber nicht das Monopol eines Einzelnen sein. Sie ist, wie die verschiedenen vorliegenden Pläne anderer Städte zeigen, längst bekannt und bildet bei solchen Verkehrs- und Orientierungsplänen von Städten durchaus die Regel. Erst die Arbeit des Kartographen, das naturgetreue Abbild in eine neue, von der Wirklichkeit sich mehr oder weniger weit entfernende Darstellung zu bringen, um dergestalt den besonderen Zweck des Planes zu erreichen, nämlich eine übersichtliche Orientierung über das Stadtbild in den wesentlichen Zügen, erst das ist eine selbständige, Neues schaffende Tätigkeit, für deren Ergebnis, bestehend in der Art und Weise, wie die Generalisierung vorgenommen wird, sich die Frage des Werkcharakters stellen muss...

b) Nach Affassung der Klägerin hat die Beklagte zunächst die übermassstäbliche Darstellung und Vereinfachung der *Strassenzüge* von ihr übernommen. Wie bereits hervorgehoben, entspricht das einem allgemeinen kartographischen Vorgehen und kann von der Klägerin nicht als ihr ausschliessliches Recht beansprucht werden. Welche Strassenzüge sodann besonders hervorzuheben seien, das ist von vornherein durch die tatsächlichen Gegebenheiten bedingt, und nicht nur die Klägerin, sondern auch die Beklagte darf die wichtigen Verkehrsadern stärker hervorheben als die Nebenstrassen. Es liegt darin nichts anderes als die Kennzeichnung eines feststehenden Sachverhaltes in einer Form, die allgemein üblich ist...

c) Sodann bringt die Klägerin vor, die Beklagte habe von ihr die *Zusammenfassung der Häuser und Häusergruppen* übernommen. Auch hier kann nur die Art und Weise von Darstellung und Form dieser Generalisierung von urheberrechtlicher Bedeutung sein. Wie nicht anzuzweifeln ist, kommt es einer selbständigen, schöpferischen Arbeit gleich, wenn der Kartograph auf Grund des genauen Vermessungsplanes in jedem Einzelfalle die Entscheidung trifft, wo er getrennt stehende Häuser einzeln zur Darstellung bringen, wo zu ganzen Gruppen zusammenziehen, wo er die Form der Grundrisse vereinfachen, wo besonders markante Gegebenheiten auch in seinem Plan festhalten will...

Offenkundig ist zunächst, dass die Beklagte die Aussengemeinden und umliegenden Ortschaften durchwegs selbständig bearbeitet hat, so Bümpliz, Köniz mit Wabern, Muri, Gümligen, Ostermundigen, Bolligen, Papiermühle, Zollikofen und Bremgarten. Ihre Darstellung ist viel aufgelockerter, indem sie jeweilen in grossem Umfang die einzelnen Häuser getrennt einzeichnet, wogegen die Klägerin auch hier dem Grundsatz starker Schematisierung und Zusammenfassung der Häuser folgt und es bei einer weniger in die Einzelheiten eintretenden Kennzeichnung der mehr oder minder dicht bebauten Flächen bewenden lässt.

In vielen andern Punkten hat sich nun aber die Beklagte unzweifelhaft an den Plan der Klägerin gehalten. So beispielsweise bezüglich des *Stadtbaches*. Auf dem Vermessungsplan stellt sich dieses (zwischen dem Bühplatz und den Rangiergeleisen bei der Laupenstrasse gelegene) Quartier als ein recht verworrenes Bild von Einzelhäusern dar. Die Klägerin hat dieses Häusergewirr in eine schematisierte Darstellung umgeformt, die sehr stark von der Wirklichkeit abweicht. Wie nun nicht zu verkennen ist, stimmt die Darstellung der Beklagten hiermit sehr weitgehend überein. Wer selbständig auf Grund des Vermessungsplanes eine generalisierte Darstellung dieses Quartiers geben will, der hat eine Unzahl von Möglichkeiten, und sein freier Gestaltungswille und seine künstlerischen Absichten haben freie Bahn. Es ist daher völlig undenkbar, er könnte bei selbständiger Bearbeitung auf die nämliche Darstellungsweise fallen, wie sie die Klägerin getroffen hat. Ohne jeden Zweifel hat daher die Beklagte deren Darstellungsweise sozusagen restlos übernommen, unter nebensächlichen zeichnerischen Verschiebungen...

Nicht minder frappant ist die Übereinstimmung in der *Matte*. Die hier von der Klägerin vorgenommene Generalisierung drängte sich durch den Vermessungsplan keines-

wegs auf, sondern ist eine sehr freie, offensichtlich weitgehend im künstlerischen Geschmack des Kartographen begründete Gestaltung. Die Beklagte gibt auch hier fast lückenlos eine gleiche Darstellung.

Ein weiteres Beispiel liefert das *Murifeld*... Vergleicht man den Vermessungsplan, so zeigt sich mühelos, wie die Klägerin hier grosszügig, weitgehend auch einem künstlerischen Gestaltungswillen gehorchend, die Einzelhäuser bald zu ganzen Häuserzügen zusammenfasst, bald die Häuser getrennt zur Darstellung bringt, wobei diese Generalisierung eine sehr freie ist und ebensogut auch in mancher anderen Weise hätte vorgenommen werden können... Die Beklagte hat indessen diese Darstellungsweise fast unverändert übernommen.

Mit Recht weist die Klägerin sodann auf die sozusagen identische Darstellung der *Eisenbahngeleise* hin. Auch hier hat die Klägerin aus rein ästhetischen Motiven und aus Gründen der Übersicht ihr Kartenbild gegenüber dem Vermessungsplan ganz erheblich abgeändert und die vielen Bahngeleise nur mit einer Kleinzahl von Linien markiert. Die Beklagte ist ihr hierin wiederum fast lückenlos gefolgt; nicht nur hinsichtlich der Zahl der Markierungslinien, sondern sogar in der von der Klägerin völlig willkürlich getroffenen Einzeichnung von Weichen...

Des weiteren hat die Beklagte die Darstellung des *Güterbahnhofes* vom Plan der Klägerin entlehnt. Nach dem Vermessungsplan hätte dieser wesentlich anders gezeichnet werden müssen, wobei die von der Klägerin gewählten Abweichungen durchaus nicht im Interesse der Übersicht geboten waren, sondern nur einer künstlerischen Laune des Kartographen entsprungen sein konnten... (Es folgen weitere Beispiele.)

Es erübrigt sich, weitere Beispiele, die sich mühelos in Vielzahl finden liessen, aufzuzeigen, da allein schon das angeführte Beweismaterial rechtlich einen eindeutigen Schluss zulässt. Wie ausgeführt, hat der Kartograph an der Art und Weise, wie er das Planbild generalisiert, ein Urheberrecht, sofern seine Darstellungsweise im Rahmen einer bestehenden, mehr oder minder grossen Variationsmöglichkeit eine selbständige und originelle Leistung darstellt. In allen angeführten Fällen ist das unverkennbar der Fall. Durchwegs gibt hier die Klägerin eine generalisierende Darstellung, die als ihr geistiges und künstlerisches Werk zu gelten hat und an der ihr ein Urheberrecht zuzuerkennen ist. Allerdings lehnen sich diese Generalisierungen notwendigerweise immer bis zu einem gewissen Grade an die Wirklichkeit an, weil eben die Grenzen der freien Gestaltungsmöglichkeiten für den Kartographen nicht unbeschränkt sind. Das hindert aber nicht, dass auch im Rahmen dieser beschränkten Abwandlungsmöglichkeiten eine Darstellungsform geschaffen werden kann, die als Werk im Sinne des URG zu werten ist. Nach unbestrittener Doktrin und Lehre sind ja schöpferische Idee und Originalität, durch die sich ein Arbeitsergebnis, um Werk zu sein, auszeichnen muss, nicht streng zu bewerten...

d) Die Klägerin beansprucht des weiteren ein Urheberrecht für die Anordnung der *Beschriftungen* im Kartenbild, und sie glaubt sich durch die Beklagte auch hier verletzt.

Die Freiheiten der Darstellungsweise, die hier der Kartograph genießt, sind an sich sehr beschränkt, weil eben die Quartier- und Flurnamen dort hingesezt werden müssen, wo sie örtlich hingehören. Das hindert aber nicht, dass auch im Rahmen dieser engen Freiheiten doch noch eine darstellerische Arbeitsleistung erforderlich ist, deren Ergebnis allenfalls bis zum urheberrechtlich geschützten Werk reicht. Es ist beispielsweise gerichtsnotorisch, mit welcher Sorgfalt die Landestopographie die Beschriftung ihrer Karten vorzunehmen pflegt und wie viel gedankliche und empirische Arbeit sie aufwendet, um für jedes Wort den besten Ort auf der Karte zu finden, damit einerseits der Leser der Karte mühelos erkennt, welcher topographischen Gegebenheit der Name zugehört, anderseits aber doch die Beschriftung das Kartenbild nicht nur möglichst wenig stört, sondern sich ihm gegenteils gefällig einfügt. Es ist sonach durchaus möglich, dass der Kartograph trotz der engen Grenzen, die ihm für die Anordnung der Beschriftung gezogen sind, doch Lösungen findet, die sich als schön und zweckmässig ausweisen, insbesondere aber als selbständige, originelle Arbeitsresultate gelten müssen.

Wer nun die beiden im Streit liegenden Pläne aus einiger Entfernung überblickt und die hervorstechenden Quartier- und Flurnamen vergleicht, dem muss notwenig eine geradezu überraschend zu nennende Übereinstimmung in der Beschriftung auffallen. Beginnt man beispielsweise im Südosten der Karte, dann stehen hier die Namen wie Köniz, Feldegg, Wabersacker, Gartenstadt-Liebefeld, Liebefeld hervor; und es ist im Ernste nicht in Zweifel zu stellen, dass der Plan der Beklagten diese Namen in sozusagen identischer Aufmachung und Anordnung enthält. Zwar mag es für "Köniz" gegeben gewesen sein, dieses Wort in den leeren Raum zu drucken, den beide Karten hiefür benützt haben, und es ist denkbar, dass zwei Kartographen unabhängig von einander zu dieser selben Lösung gekommen wären, wie ja auch der Vermessungsplan, der wahrscheinlich hier erstes Vorbild war, das Wort ungefähr an der gleichen Stelle bringt, allerdings verhältnismässig kleiner.

Wo auch immer indessen der Betrachter die Aufschriften verfolgt, springt diese fast völlige Identität in die Augen, auch dort, wo sich hiefür keine besondere Begründung wie bei "Köniz" finden lässt...

Eine weitere Entscheidung, die weitgehend dem freien Gestaltungswillen des Kartographen anheimfällt, ist die, ob er einen Namen horizontal, schräg oder gekrümmt stellen will. Für die Bezeichnung der Wälder hat die Klägerin beide Lösungen angewendet. Es springt in die Augen, wie ihr die Beklagte auch hier sozusagen restlos folgt...

4. Die Klägerin hat in ihrem Plan gewisse *Hausnummern*, meistens zu Beginn und Ende der Strassen, eingetragen. Da ihr die Beklagte das fast lückenlos nachgemacht hat, glaubt sie sich auch hierin in ihrem Urheberrecht verletzt. Indessen kann in dieser Aufzeichnung der Hausnummern kein Werk gesehen werden. Die Hausnummern sind gegebene Tatsachen, die so und nicht anders in den Plan eingetragen werden müssen – eine besonders originelle Darstellungsweise wird nicht behauptet –, und wenn zwar die Klägerin die Mühe einer Auswahl hat auf sich nehmen müssen,

so liegt doch darin nicht ein Arbeitsergebnis, das als Werk betrachtet werden könnte. Die Einzeichnung jeder ersten und letzten Nummer einer Strasse ist gegeben, und wenn noch Nummern im Zwischenbereich aufgeführt sind, so setzte das freilich eine gewisse Arbeit voraus, indem die amtlichen Unterlagen zu Rate gezogen werden mussten; aber von einem Arbeitsergebnis, das sich als originelle, eigenständige Schöpfung darböte, kann hier nicht gesprochen werden.

5. Im Plan der Klägerin sind die *Monumentalgebäude* in einer stilisierten Seitenansicht (bei stark überhöhtem Blickpunkt von Süden) eingezeichnet. Die Klägerin erachtet sich auch hier in ihrem Urheberrecht durch die gleich vorgehende Beklagte verletzt.

Dass diese Ansichten urheberrechtlichen Schutz geniessen, liegt auf der Hand. Es handelt sich um graphische-künstlerische Abbildungen, die in einer sehr eigenwilligen und originellen Darstellungsweise das Charakteristische dieser Gebäude zum Ausdruck bringen und mit jeder Linie die Handschrift und den Stil des Künstlers verraten.

Dass die Beklagte diese Abbildungen nicht nur nachgemacht, sondern zum Teil glatt kopiert hat, tritt klar zutage...

6. Zum Nachweis, dass die Beklagte ihr Urheberrecht verletzt, legt die Klägerin eine Liste von 47 *Fehlern* vor, die in ihrem eigenen Plan enthalten seien und die sich ebenfalls im Plan der Beklagten befänden. Vom urheberrechtlichen Standpunkt aus betrachtet hilft ihr das jedoch nichts. An den topographischen Daten hat sie, wie ausgeführt, kein Urheberrecht; wo sie aber diese topographischen Unterlagen irrtümlich und nicht auf Grund einer bewussten, der Generalisierung dienenden Umformung, falsch wiedergibt, da liegt selbstredend kein Werk vor, und es steht jedermann frei, die nackten topographischen Daten nicht nur zu übernehmen, soweit sie richtig wiedergegeben sind, sondern auch dort, wo sie der Plan falsch auführt. Der Schutz greift eben erst in der Art und Weise der Darstellung ein; diese aber spielt hier, wo es sich nur um die Frage der richtigen oder unrichtigen Wiedergabe der topographischen Gegebenheiten handelt, keine Rolle. Die Fehlerliste könnte erst unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes von Bedeutung sein, welche Frage unten zu prüfen ist.

7. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Beklagte in verschiedener Richtung in das Urheberrecht der Klägerin unzulässigerweise eingegriffen hat. Sie hat das hinsichtlich der Generalisierung des Planbildes getan, ferner in der Anordnung der Beschriftung und endlich in der Wiedergabe der Monumentalgebäude.

Wenn die Beklagte, gleiche Kartenausschnitte einander gegenüberstellend, auf die bestehenden Verschiedenheiten der beiden Pläne hinweist, so hilft ihr das nichts. Dass solche Abweichungen bestehen, wird von der Klägerin nicht in Abrede gestellt, wie denn auch die Beklagte offensichtlich in vielem andere Darstellungsformen gewählt hat. So am augenfälligsten in der Farbgebung. Bei ihr ist der Grund der Karte weiss (gegenüber gelb), die Häuser sind grau (gegenüber rotbraun) und die Wälder stechen als lebhaftere, sehr betonte zinnobergrüne Flächen aus dem Karten-

bild heraus, wogegen der Plan der Klägerin hier mit der Farbe viel zurückhaltender umgeht und den Kontrast überdies durch die Gelbtönung des Grundes mildert. Aber auch in vielen andern, teils bereits erwähnten Punkten geht die Beklagte eigene Wege.

Aber all das hebt die Urheberrechtsverletzung nicht auf. Lügen Nachahmungen nur in unbedeutendem Ausmasse vor, dann könnte man sich allerdings fragen, ob die Pläne nicht je als ein einheitliches Ganzes miteinander zu vergleichen seien und ob die Frage der unzulässigen Nachahmung nicht darnach zu beurteilen sei, wieweit sie sich im Gesamteindruck gegenseitig deckten. Diese Betrachtungsweise kann indessen vorliegend nicht genügen. Es ist ja offensichtlich, wie die Beklagte durch eine abweichende Farbgebung bestrebt ist, ihrem Plan ein anderes Gesicht zu geben, und für den flüchtigen Betrachter bestimmt denn auch diese Verschiedenheit seinen ersten Eindruck, den ihm eine Vergleichung der beiden Pläne vermitteln mag. Die unhaltbaren Folgen einer solchen Betrachtungsweise liegen indessen auf der Hand, wäre es doch möglich, im Schutze einer abweichenden Farbgebung die Arbeit eines andern restlos zu übernehmen.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Karte aus einer Vielzahl verschiedener Arbeitsergebnisse zusammensetzt (Generalisierung, Beschriftung, Darstellung der Monumentalgebäude usw.), und für alle diese verschiedenen Gruppen von Darstellungsformen stellt sich die Frage nach dem Urheberrechtsschutz getrennt. Das schliesst immerhin nicht aus, in der abschliessenden Beurteilung der Verletzungsfrage diese verschiedenen Tatbestände in Wechselbezug zu setzen. Eine nebensächliche Nachahmung im Schriftbild mag alsdann allenfalls geduldet werden, sofern im übrigen der Plan sich als selbständige Arbeit darstellt und dementsprechend ein anderes, eigenes Gepräge trägt. Um einen solchen Sachverhalt handelt es sich hier jedoch nicht. Die Beklagte hat so stark aus dem Plan der Klägerin geschöpft, so zahlreich deren individuelle, originelle Darstellungsformen übernommen, dass die Urheberrechtsverletzung, welche Beurteilungsmassstäbe auch gewählt werden mögen, bejaht werden muss.

*URG Art. 9 und 52; BV Art. 4*

*Mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV kann der Beschluss des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich angegriffen werden, das denjenigen des Obergerichtes nur in beschränktem Masse, nämlich wegen Verletzung klaren Rechts überprüfen konnte. In einem solchen Fall darf neben dem Kassationsentscheid auch das ihm vorgehende Sachurteil angefochten werden.*

*Würdigung eines "Verleih-Vertrages" als einfache Gesellschaft. Beendigung eines solchen Vertrages; Auslegung des Parteiwillens über die Dauer des Rechtsverhältnisses.*

*Un recours de droit public pour violation de l'art. 4 CF peut être formé contre un arrêt du Tribunal de cassation du canton de Zurich*

*qui n'a examiné un arrêt de la Cour suprême que dans une mesure restreinte, à savoir quant à la violation d'une règle de droit claire. En pareil cas on peut attaquer, en plus de l'arrêt de cassation, le jugement au fond rendu antérieurement.*

*Reconnaissance d'un "contrat de distribution" constitutif d'une société simple.*

*Fin d'un tel contrat; interprétation de la volonté des parties quant à la durée des rapports contractuels.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 2. November 1977 i.S. Franz Schnyder und Neue Film AG gegen Präsens Film AG.

*Aus den Erwägungen des Obergerichtes:*

...2. Die Kläger halten auch im Rekursverfahren in erster Linie dafür, der Verleih-Vertrag vom 25. Februar 1960 sei auf unbestimmte Zeit abgeschlossen worden, weshalb er unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist – jedenfalls 16 Jahre nach seinem Abschluss – jederzeit in Anwendung von Art. 290 Abs. 1 und Art. 545 Abs. 1 Ziff. 6 OR kündbar sei. Der Vertrag sei daher mit Schreiben vom 17. März 1976 auf den 30. September 1976 ordnungsgemäss aufgelöst worden. Falls dieser Standpunkt nicht durchdringe, sei jedenfalls sowohl mit Schreiben vom 27. November 1975 wie auch mit Schreiben vom 17. März 1976 die Kündigung aus wichtigen Gründen erfolgt, weshalb auch unter diesem Gesichtspunkt der Vertrag als aufgelöst zu betrachten sei.

Demgegenüber hält die Beklagte daran fest, dass der streitige Vertrag auf bestimmte Zeit, nämlich auf die Dauer der Auswertungsmöglichkeit des Filmes, abgeschlossen worden sei. Ferner überwögen die gesellschaftlichen Momente des Vertragswerkes, weshalb eine Auflösung des Vertrages in Anwendung von Art. 545 Abs. 1 Ziff. 7 OR lediglich durch den Richter angeordnet werden könne. Im übrigen sei eine Kündigung aus wichtigen Gründen nicht glaubhaft gemacht, sodass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme nicht in Frage komme.

3. Um die Anordnung einer vorsorglichen Verfügung im Sinne von Art. 53 Ziff. 1 URG zu erwirken, hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, dass eine Verletzung seiner Urheberrechte eingetreten ist oder bevorsteht und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht auszugleichender Nachteil droht, der nur durch eine vorläufige Anordnung abgewendet werden kann. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, haben die Kläger somit in erster Linie glaubhaft zu machen, dass der zwischen den Parteien abgeschlossene Verleih-Vertrag vom 25. Februar 1960 als aufgelöst zu betrachten sei. Da es sich im vorliegenden Fall um die vorläufige Vollstreckung eines streitigen Unterlassungsanspruches handelt, kann die Beklagte dieser Glaubhaftmachung entgegentreten, indem sie ihrerseits glaubhaft macht, dass eine Vertragsauflösung nicht gültig erwirkt worden sei.

4. Der Einzelrichter hat den Vertrag vom 25. Februar 1960 als urheberrechtlichen Nutzungsvertrag mit gesellschaftsrechtlichen Elementen qualifiziert und die Bestimmungen des Pachtvertrages bei der Beurteilung der Rechtsfolge, insbesondere bei der Frage der Auflösbarkeit des Vertrages, analog angewandt. Er führt in dieser Hinsicht aus, dass die eigentliche Produktion des Filmes längst abgeschlossen sei, weshalb die gesellschaftsähnlichen Elemente in den Hintergrund getreten seien und heute nur der Verleih des Filmes, also dessen Nutzung, in Frage stehe. Dem kann nicht beigespflichtet werden. Der mit Verleih-Vertrag überschriebene Vertrag vom 25. Februar 1960 darf nicht allein nach seinem heutigen Geltungsbereich beurteilt werden; es darf mithin bei der Auslegung des Vertrages und bei dessen Qualifikation nicht isoliert auf die im jetzigen Zeitpunkt noch aktuellen Vertragsbestimmungen abgestellt werden. Vielmehr ist der Vertrag der Parteien in seiner Gesamtheit zu würdigen, wobei auch entscheidend die Umstände bei Vertragsschluss und die im Spiele stehenden Interessen der Vertragsparteien herangezogen werden müssen. Aus dem Vertrag geht vorab hervor, dass sich die Parteien zum Zwecke der Produktion des Filmes “Annebäbi Jowäger” zusammengeschlossen haben, wobei jeder Vertragspartner einen Teil zur Erreichung dieses Zwecks übernahm. So verpflichtete sich der Kläger 1 zur eigentlichen Produktion, die Beklagte zur Vorfinanzierung des Projektes und zur Mithilfe bei der Produktion. Beide Parteien haben ein Kontroll- und Einsichtsrecht; die Beklagte bezüglich der Produktionskosten, die Kläger in Bezug auf die Verleihbedingungen. Beide Parteien sind hälftig am Ertrag aus der Nutzung und Auswertung des Filmes beteiligt.

Diese Bestimmungen, in ihrer Gesamtheit betrachtet, lassen keine andere rechtliche Qualifikation zu, als dass die Parteien eine einfache Gesellschaft eingegangen sind: sie haben eine Vereinbarung getroffen, wonach sie mit gemeinsamen Kräften und Mitteln einen gemeinsamen Zweck zu erreichen beabsichtigten (Art. 530 OR). Während die Beklagte vornehmlich die finanziellen Mittel bereitstellte, leistete der Kläger 1 seinen Beitrag in der eigentlichen Produktion des Filmes. Am Ertrag des mit gemeinsamen Mitteln erstellten Produktes waren beide Vertragspartner zur Hälfte beteiligt. Die Parteien standen sich als gleichberechtigte Partner gegenüber und hatten auch gegenseitig ein Einsichtsrecht. Wohl ist der Vorinstanz beizupflichten, dass heute nur noch der Verleih des Filmes aktuell ist. Indessen ist als Gesellschaftszweck nicht nur die Produktion, sondern auch die Nutzung und Auswertung des Filmes zu betrachten. Dass im Zuge der Absprachen über Detailfragen auch schuldrechtliche Momente in den Vertrag Eingang gefunden haben, kann an dieser Qualifikation nichts ändern: das Festsetzen der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Gesellschafter kann durchaus die Einflechtung schuldrechtlicher Elemente in den Gesellschaftsvertrag mit sich bringen.

Nach dem Gesagten ist der Vertrag der Parteien als Gesellschaftsvertrag zu qualifizieren und sind daher für die Rechtsfolge aus diesem Vertrag die Entsprechenden Bestimmungen über die einfache Gesellschaft anzuwenden.

5. Der in Frage stehende Vertrag enthält keine Bestimmung über die Dauer seiner Verbindlichkeit. Diese Vertragslücke ist in Anwendung der Auslegungsregeln

von Art. 18 OR nach Treu und Glauben zu ergänzen, und zwar nach der Natur des Vertrages. Wie sich aus den Erwägungen in Ziff. 4 ergibt, bestand der Gesellschaftszweck sowohl in der Produktion wie auch in der Nutzung des Filmes. Aus dieser Zweckbestimmung heraus ergibt sich zwanglos, dass sich die Parteien auf längere Zeit, nämlich solange als eine wirtschaftliche Nutzung des Filmes überhaupt sinnvoll und möglich war, verbinden wollten. Damit ist aber auch zugleich dem Erfordernis der Bestimmbarkeit der Vertragsdauer Genüge getan, indem diese auf Zeit der Nutzbarkeit des Filmes beschränkt sein soll. Nachdem die Kläger bis heute selbst nicht behauptet haben, eine Auswertung des Filmes sei im jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich, ist die durch Auslegung ermittelte, bestimmte Vertragsdauer noch nicht abgelaufen.

Ergibt sich aus dem Text des Vertrages die Dauer der Verbindlichkeit desselben auf derart klare Weise, so braucht auch nicht eine allfällige Usanz der Filmbranche zur Auslegung herangezogen werden. Ferner handelt es sich – entgegen der Ansicht der Kläger – auch nicht um einen “ewigen” Vertrag, selbst wenn sich die Auswertung des Films auf die ganze, durch das URG gewährte Schutzdauer erstrecken würde, da – wie oben ausgeführt – die Vertragsdauer bestimmt und auch bestimmbar ist. Auch die von den Klägern geltend gemachte Unterscheidung in Erst-, Zweit- und Drittauswertung, womit sie die Dauer des Vertrages lediglich auf die Erstauswertung beschränken wollen, findet im Vertragstext keinerlei Stütze.

6. Auf Grund dieser Erwägungen kann der Vertrag der Parteien vom 25. Februar 1960 gemäss Art. 545 Abs. 1 Ziff. 7 OR lediglich durch den Richter aufgelöst werden. Da eine solche Auflösung von den Klägern nicht dargetan worden ist, besteht das Recht der Beklagten zur Verleihung des Filmes weiterhin, weshalb die Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme im Sinne von Art. 53 Ziff. 1 URG fehlen. Der Rekurs erweist sich daher als unbegründet.

#### *Aus den Erwägungen des Kassationsgerichtes:*

I. Durch den schriftlichen “Verleih-Vertrag” vom 25. Februar 1960 verpflichtete sich der Beschwerdeführer 1 “als Produzent” gegenüber der Beschwerdegegnerin, unter deren finanzieller und anderweitiger Mithilfe nach dem Roman von Jeremias Gotthelf die Filme “Annebäbi Jowäger”, 1. und 2. Teil, herzustellen und der Beschwerdegegnerin abzuliefern, welche ihrerseits die Verpflichtung übernahm, die beiden Filme “im Sonderverleih herauszubringen”. Nach Ziff. 7 des Vertrages sollte sie Anspruch auf eine Verleihprovision von 15 % haben und nach Ziff. 14 am Reingewinn mit 50 % beteiligt sein. In diesen Vertrag trat am 1. September 1960 im Einverständnis der Parteien die Beschwerdeführerin 2 an Stelle des Beschwerdeführers 1 ein, wobei die Urheberrechte beim letzteren verblieben. Mit verschiedenen Schreiben, zuletzt vom 17. März 1976, erklärten die Beschwerdeführer den “Verleih-Vertrag” spätestens auf den 30. September 1976 als aufgelöst, was die Beschwerdegegnerin ihrerseits als unzulässig bezeichnete. Mit Eingabe vom 15. Dezember 1976 stellten die Beschwerdeführer beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des

Bezirktes Zürich das Gesuch, es sei der Beschwerdegegnerin im Sinne einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 53 Ziff. 1 URG gerichtlich zu verbieten, den Film "Annebäbi Jowäger" von Franz Schnyder oder Teile davon in irgendeiner Form öffentlich aufführen zu lassen, unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfall. Durch Verfügung des Einzelrichters vom 18. Januar 1977 wurde dieses Begehren abgewiesen. Ebenso wurde der Rekurs der Beschwerdeführer gegen diese Verfügung mit Beschluss der II. Zivilkammer des Obergerichts vom 30. März 1977 abgewiesen.

II. Gegen den Rekursentscheid haben die Beschwerdeführer rechtzeitig die Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und die vom Einzelrichter im summarischen Verfahren am 16. Dezember 1976 erlassene (superprovisorische und durch den definitiven Entscheid vom 18. Januar 1977 aufgehoben) Verfügung sei als vorsorgliche Massnahme für die Dauer des Schiedsgerichtsprozesses zu bestätigen. Das Obergericht hat auf Vernehmlassung verzichtet, die Beschwerdegegnerin schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

III. Die Beschwerdeführer wollen mit der von ihnen verlangten vorsorglichen Massnahme eine Wiederaufführung des 1960 hergestellten Filmes durch die Beschwerdegegnerin verhindern, da eine solche nach ihrer Darstellung das Urheberrecht des Beschwerdeführers 1 verletzen würde. Da die Beschwerdegegnerin jedoch auf Grund des "Verleih-Vertrages" vom 25. Februar 1960 zur Nutzung des Filmes berechtigt ist, müssen die Beschwerdeführer glaubhaft machen (Art. 53 Ziff. 1 URG), dass der erwähnte Vertrag aufgelöst ist.

Das Obergericht hat den Vertrag als Gesellschaftsvertrag im Sinne von Art. 530 OR qualifiziert, und es ist weiter zum Ergebnis gelangt, dass die Gesellschaft im Sinne der Art. 545 Abs. 1 Ziff. 6 und 546 OR auf bestimmte Zeit abgeschlossen worden sei, sodass sie nicht durch (voraussetzungslose) Kündigung, sondern nur durch den Richter aus einem wichtigen Grund (Art. 545 Abs. 1 Ziff. 7 OR) aufgelöst werden könne. Demgegenüber macht die Beschwerde geltend, es widerspreche klarem Recht (§ 281 Ziff. 3 ZPO), wenn das Obergericht die von ihm festgestellte "Vertragslücke" (S. 5 Ziff. 3 der angefochtenen Entscheidung) durch richterliche Ergänzung des Vertrages ausfülle, statt die gesetzlichen Vorschriften über die Kündigung anzuwenden. Wenn die angefochtene Entscheidung von einer "Vertragslücke" spricht, so meint sie damit jedoch offenbar eine Lücke im *schriftlichen* Vertrag, der ja in der Tat keine Bestimmung über die Vertragsdauer enthält; das schliesst nicht aus, dass durch Auslegung der übrigen Vertragsbestimmungen ermittelt werden kann, welche Vertragsdauer von den Parteien vereinbart werden wollten.

Wenn nun freilich das Obergericht bei dieser Auslegung daraus, dass der Gesellschaftszweck sowohl in der Produktion wie in der Nutzung des Filmes bestehe (S. 5 der angefochtenen Entscheidung), den Schluss zieht, die Parteien hätten sich auf bestimmte Zeit verbinden wollen, nämlich solange als der erwähnte Zweck über-

haupt erreicht werden könne, so erweckt das Bedenken. Dass die Gesellschaft aufgelöst wird, wenn ihr Zweck nicht mehr erreicht werden kann, gilt für jede Gesellschaft von Gesetzes wegen (Art. 545 Abs. 1 Ziff. 1 OR), sodass nach der Auffassung des Obergerichts jede Gesellschaft mangels anderweitiger Vereinbarung auf bestimmte Zeit eingegangen worden wäre. Demgegenüber wird in der Lehre wohl mit Recht die Auffassung vertreten, dass von einer auf bestimmte Dauer abgeschlossenen Gesellschaft vom Zweck her nur in *den* Fällen geschlossen werden kann, wo die Gesellschaft auf *einmalige* Zweckerreichung (z.B. Errichtung eines Gebäudes) angelegt ist (*P. Gauch*, System der Beendigung von Dauerverträgen, 1968, S. 22). Das trifft im vorliegenden Falle, in dem die Nutzung des Filmes offenbar eine dauernde sein sollte, nicht zu. Ob die Nichtigkeitsbeschwerde aus diesem Grunde gutzuheissen wäre, kann indessen dahingestellt bleiben, weil dem Obergericht im Ergebnis zuzustimmen ist, sodass ein allfälliger neuer Sachentscheid des Kassationsgerichts nicht anders ausfallen könnte.

Dass die Parteien sich zum Zwecke der Produktion des Filmes zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen haben, trifft zu, jedoch ist diese Gesellschaft nach Erreichung des Zweckes aufgelöst worden (Art. 545 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Mit Bezug auf die Nutzung, die heute allein noch aktuell ist, kann entgegen der Auffassung des Obergerichts weder eine Gesellschaft noch ein gesellschaftsähnliches Verhältnis angenommen werden. Wohl hatten beide Parteien die Absicht, den Film wirtschaftlich auszuwerten und daraus für sich einen Vorteil zu ziehen. Dieser Zweck war ein gleicher, aber nicht ein gemeinsamer, wie es für ein gesellschaftliches Verhältnis erforderlich wäre. Es fehlt an der hiefür kennzeichnenden Zusammenarbeit, der Entfaltung einer gemeinsamen, auf die Erreichung des gleichen Zieles gerichteten Tätigkeit (BGE 75 II 167). War es doch unbestrittenermassen ausschliesslich Sache der Beschwerdegegnerin, durch Verleih an die einzelnen Kinos den Film auszuwerten, während die Beschwerdeführer ihre Vertragspflichten schon dadurch erfüllen, dass sie der Beschwerdegegnerin das Benutzungsrecht überlassen und das zur Ausübung dieses Rechtes nötige Filmmaterial zustellen. Es muss daher seit dem Abschluss der Produktion des Films der Vertrag vom 25. Februar 1960 als ein ausschliesslich urheberrechtlicher Lizenzvertrag betrachtet werden (vgl. *R. Muttenter*, Der urheberrechtliche Lizenzvertrag, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Heft 90, 1970). Ebenso wenig wie auf den patentrechtlichen Lizenzvertrag (BGE 92 II 300) können auf den urheberrechtlichen Lizenzvertrag die Vorschriften des Gesellschaftsrechts über die jederzeitige voraussetzungslose Kündigung auf sechs Monate (Art. 546 OR) Anwendung finden (*Muttenter* a.a.O. S. 47). Das verbietet die Rücksicht auf den Lizenznehmer, der Anspruch auf eine genügend lange Zeit zur Amortisation seiner Aufwendungen hat.

Zulässig muss einzig die Kündigung aus wichtigen Gründen sein (BGE 92 II 300, 96 II 156; *Muttenter* a.a.O. S. 47). Das wird auch im angefochtenen Entscheid angenommen, jedoch die Auffassung vertreten, eine solche müsse durch Klage beim Richter geltend gemacht werden. Wichtige Gründe sind im vorliegenden Falle von den Beschwerdeführern nicht glaubhaft gemacht worden. Die auf S. 13 ff der

Rekursschrift vor allem beanstandete Untätigkeit der Beschwerdegegnerin bei der Auswertung des Films wurde von ihr in ihrem Brief vom 9. Dezember 1975 mit einer Branchenübung und mit marktpsychologischen Überlegungen begründet, die von den Beschwerdeführern nicht schlüssig widerlegt werden konnten. Vor allem fehlt es auch an der Behauptung, dass die Beschwerdeführer vor 1975 einmal an die Beschwerdegegnerin gelangt sind, um deren Untätigkeit zu rügen, was sie wohl getan hätten, wenn sie diese als Vertragsverletzung betrachtet hätten. Das Begehren auf Erhöhung der Verleihprovision wurde von der Beschwerdegegnerin fallen gelassen, und die von den Beschwerdeführern verlangten Filmkopien wurden von ihr zur Verfügung gestellt; dass dies erst 3 Tage nach der von den Beschwerdeführern angesetzten Frist geschah, bildet keinen wichtigen Grund zur Vertragsauflösung. Ebenso wenig ist wegen dieser verspäteten Antwort die Kündigung aus wichtigem Grund "wirksam geworden".

Entgegen der Meinung der Beschwerde läuft die Ablehnung eines voraussetzungslosen Kündigungsrechts nicht auf die Zulassung eines "ewigen", von Lehre und Rechtsprechung verpönten Vertrages hinaus. Der Auswertung eines Filmes sind, soweit es sich nicht um künstlerisch überragende Werke wie z.B. diejenigen Chaplins handelt, durch den Wandel der künstlerischen Auffassung natürliche Grenzen gesetzt, die in der Regel weit unter der gesetzlichen Schutzdauer liegen. Für welche Höchstdauer eine vertragliche Verpflichtung eingegangen werden kann, hängt namentlich von der Intensität der dadurch bewirkten Beschränkung des Verpflichteten ab (BGE 93 II 300). Das Bundesgericht hat einen für den Vermieter auf die Dauer der Berufsausübung unkündbaren Mietvertrag als zulässig erklärt, weil er bloss den Verzicht auf die Verfügung über eine bestimmte Sache während einer absehbaren Dauer mit sich bringe (BGE 56 II 190 ff). Der vorliegend streitige Vertrag bringt für die Beschwerdeführer lediglich den Teil-Verzicht auf die Nutzung eines bestimmten Werkes mit sich. In der Rekurschrift der Beschwerdeführer wird anerkannt, dass ein patentrechtlicher Lizenzvertrag für die Schutzdauer von 18 Jahren zulässig sein muss. Seit dem Abschluss des Vertrages vom 25. Februar 1960 sind noch keine 18 Jahre vergangen. Ob allenfalls nach Ablauf von 20 oder mehr Jahren den Beschwerdeführern ein Kündigungsrecht nicht versagt werden könnte, kann offen bleiben. Im heutigen Zeitpunkt blieb das Obergericht jedenfalls im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens, wenn es ein Kündigungsrecht auch unter dem Gesichtspunkt der übermässigen Beschränkung der persönlichen Freiheit (Art. 27 ZGB) nicht anerkannte.

#### *Erwägungen des Bundesgerichtes:*

1. Schnyder und die Neue Film AG führen gegen je einen Beschluss des Obergerichtes und des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV; ersteres hat am 30. März 1977 ihren Rekurs gegen die Aufhebung einer vorsorglichen Massnahme durch den Einzelrichter des Bezirksgerichtes Zürich, letzteres am 27. Juni 1977 ihre Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Rekursentscheid abgewiesen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten, weil diese entgegen der Vorschrift des Art. 90 OG keine Sachdarstellung enthalte. Das ist an sich richtig; auch trifft zu, dass diesfalls in der Regel auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (BGE 87 I 215/6, 86 I 227/8, 83 I 272). Art. 90 Abs. 1 lit. b OG verlangt indes nicht, dass die Beschwerdeschrift den Sachverhalt in einem besonderen Abschnitt zusammenfasse; es genügt, dass die wesentlichen Tatsachen, die für die Entscheidung notwendig sind, vorgebracht werden. Das kann auch zusammen mit den Rechtsfragen geschehen, die mit der Beschwerde unterbreitet werden (vgl. BGE 99 Ia 149). So verhält es sich hier, wo es um den Abschluss und den Inhalt des “Verleih-Vertrages” vom 25. Februar 1960 sowie um dessen Auflösung oder Kündigung durch die Beschwerdeführer geht. Diese Tatsachen werden in der Beschwerdeschrift mehrfach erwähnt. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

Gemäss Art. 87 OG ist abgesehen von Ausnahmen, die hier nicht zutreffen, die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV nur gegen letztinstanzliche Endentscheide zulässig, d.h. erst nachdem der Beschwerdeführer von den kantonalen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht hat, mit denen die in der Beschwerde vorgebrachten Rügen ebenfalls geltend gemacht werden können (BGE 101 Ia 68 E. 1, 98 Ia 338 und 648, 96 I 907, 94 I 461). Als kantonaler Endentscheid ist im vorliegenden Fall der Beschluss des Kassationsgerichtes anzusehen, das denjenigen des Obergerichtes freilich nur in beschränktem Masse, nämlich wegen Verletzung klaren Rechts überprüfen konnte. Diesfalls darf nach der neueren Rechtsprechung neben dem Kassationsentscheid auch das ihm vorgehende Sachurteil angefochten werden, wenn der Beschwerdeführer einen dahin gehenden Antrag stellt (BGE 100 Ia 123 und 267, 99 Ia 346, 97 I 119/20 und 226/7, 94 I 462). Das ist hier geschehen.

2. Um über die Aufführung des streitigen Filmes eine vorsorgliche Massnahme zu erwirken, mussten die Beschwerdeführer nach Art. 53 Ziff. 1 URG glaubhaft machen, dass eine Verletzung ihrer Rechte eingetreten sei oder bevorstehe, ferner dass deswegen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, der nur durch eine vorläufige Verfügung der Behörde abgewendet werden könne. Die Beschwerdegegnerin verwies auf ihre eigenen Rechte aus dem “Verleih-Vertrag” vom 25. Februar 1960, hielt daran also fest. Glaubhaft zu machen war daher nach der Auffassung der kantonalen Richter in erster Linie, dass der Vertrag als aufgelöst zu betrachten sei. Davon gehen auch die Beschwerdeführer aus.

Die Beschwerdeführer werfen dem Obergericht und dem Kassationsgericht vor, willkürlich geurteilt und dadurch Art. 4 BV verletzt zu haben. Das Obergericht nahm an, dass die Parteien sich zu einer einfachen Gesellschaft verbunden hätten, weshalb die Rechtsfolgen sich nach Gesellschaftsrecht richteten. Der Vertrag enthalte keine Bestimmungen über die Dauer seiner Verbindlichkeiten; aus seiner Natur sei aber zu folgern, dass die Parteien sich auf längere Zeit verbinden wollten, und zwar für so lange, als eine wirtschaftliche Nutzung des Films sinnvoll und möglich sei. Das Kassationsgericht äusserte Bedenken gegen diese Auffassung, pflichtete dem Obergericht im Ergebnis aber bei. Richtig sei, dass die Parteien sich für die

Produktion des Filmes zu einer einfachen Gesellschaft zusammengeschlossen hätten; nach Erreichung dieses Zweckes sei die Gesellschaft jedoch aufgelöst worden. Seit Abschluss der Produktion sei der Vertrag vom 25. Februar 1960 als ein ausschliesslich urheberrechtlicher Lizenzvertrag zu werten, auf den die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften über die jederzeitige voraussetzungslose Kündigung so wenig anwendbar seien wie auf den patentrechtlichen Lizenzvertrag. Zulässig wäre einzig eine Kündigung aus wichtigen Gründen; solche seien aber nicht glaubhaft gemacht worden.

Das Kassationsgericht hat den Beschluss des Obergerichtes trotz seiner Bedenken nicht aufgehoben, um ihn durch ein eigenes Sachurteil zu ersetzen oder einen neuen Entscheid des Obergerichtes zu veranlassen; es hat die Nichtigkeitsbeschwerde vielmehr abgewiesen. Damit blieb der Beschluss des Obergerichtes, welches das Gesuch der Beschwerdeführer um Anordnung einer vorsorglichen Verfügung verworfen hat, weiterhin bestehen. Zu prüfen ist deshalb vorweg, ob dieser Beschluss unter dem Gesichtspunkt der Willkür haltbar sei. Erst je nach dem Ergebnis dieser Prüfung stellt sich die Frage, ob das Kassationsgericht willkürlich entschieden habe.

3. Die Beschwerdeführer gehen mit dem Obergericht davon aus, dass die Parteien mit dem Vertrag vom 25. Februar 1960 eine einfache Gesellschaft gegründet haben. Sie sind aber der Meinung, dass die Gesellschaft mangels vertraglicher Befristung von unbestimmter Dauer gewesen und darum nach Art. 546 OR auf sechs Monate kündbar gewesen sei. Sie rügen als willkürlich, dass das Obergericht nicht diese gesetzliche Regelung gelten liess, sondern im Wege der Lückenfüllung eine Dauer gemäss dem Gesellschaftszweck unterstellte und den Vertrag so lange für unkündbar hielt.

a) Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass Willkür nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann vorliegt, wenn ein Entscheid unrichtig erscheint, oder bei freier Überprüfung der darin behandelten Tat- und Rechtsfragen eine andere Beurteilung möglich wäre. Damit von Willkür gesprochen werden kann, muss der angefochtene Entscheid vielmehr unhaltbar sein. Das ist namentlich anzunehmen, wenn er einen allgemeinen Rechtsgrundsatz verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 100 Ia 468, 96 I 301, 93 I 6/7 mit Zitaten). Die Aufhebung eines Entscheides wegen Willkür rechtfertigt sich zudem nur, wenn er im Ergebnis willkürlich ist, nicht schon, wenn bloss die Begründung unhaltbar ist (BGE 96 I 549, 86 I 269).

Das Obergericht spricht zwar hinsichtlich der Dauer von einer Vertragslücke, die in Anwendung der Auslegungsregeln von Art. 18 OR nach Treu und Glauben zu ergänzen sei. In Wirklichkeit erforscht es jedoch den Verpflichtungswillen der Parteien und schliesst daraus auf die Dauer des Rechtsverhältnisses. Das ist nicht Lückenfüllung, sondern Auslegung, die durch das Fehlen einer Bestimmung im Vertrag nicht ausgeschlossen wird, wie auch das Kassationsgericht anerkennt. Eine solche Auslegung ist zudem methodisch weder abwegig, geschweige denn willkürlich, noch widerspricht sie anerkannter Lehre und Rechtsprechung zu den Dauerschuldverhältnissen.

Damit scheidet auch ein willkürlicher Widerspruch zwischen dieser Auslegung und der Feststellung des Obergerichtes, dass der Vertrag keine Bestimmung über seine Geltungsdauer enthalte, ohne weiteres aus. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführer trifft sodann nicht zu, dass das Obergericht die in Art. 545 Abs. 1 Ziff. 1 OR festgelegte Höchstdauer eines Gesellschaftsvertrages “flugs als Mindestdauer” erkläre. Das Obergericht erkennt nicht auf eine Mindest-, sondern auf eine von den Parteien gewollte bestimmte Vertragsdauer. Dass das Gesetz die Auflösung einer Gesellschaft vorsieht, wenn ihr Zweck erreicht oder dies unmöglich geworden ist, hindert die Gesellschafter nicht, sich ausdrücklich oder sinngemäss auf eine bestimmte Dauer zu verpflichten.

b) Unter dem Gesichtspunkt der Willkür können schliesslich die Bedenken, die das Kassationsgericht gegenüber der Auslegung des Obergerichtes äussert, nicht geteilt werden. Gewiss gelten die in Art. 545 Abs. 1 Ziff. 1 OR vorgesehenen Auflösungsgründe von Gesetzes wegen für jede Gesellschaft. Das heisst indes nicht, dass nach der Auffassung des Obergerichtes jede Gesellschaft mangels anderer Abrede als auf bestimmte Zeit eingegangen anzusehen wäre; denn nicht aus jedem Gesellschaftszweck ergibt sich eine bestimmbare Befristung. Gerade das trifft im vorliegenden Fall für die Auswertung des Filmes zu, wie das Kassationsgericht an anderer Stelle unter Hinweis auf Ausnahmen, wie z.B. Chaplin-Filme, darlegt; es zählt den streitigen Film nicht zu den künstlerisch überragenden oder bleibenden Meisterwerken der Filmkunst.

Schon deshalb lässt sich nicht sagen, die Betrachtungsweise des Obergerichtes laufe auf die Zulassung eines “ewigen” Vertrages hinaus. Ebenso wenig folgt aus der in der Lehre vertretenen Meinung (*Gauch*, System der Beendigung von Dauerverträgen, S. 22), es könne vom Zweck her nur dann auf die Dauer einer einfachen Gesellschaft geschlossen werden, wenn diese auf einen einmaligen Zweck ausgerichtet sei, die Auslegung des Obergerichtes sei willkürlich; umso weniger, als nach eigener Auffassung des Kassationsgerichtes der Auswertung des Filmes durch den Wandel der künstlerischen Auffassung natürliche Grenzen gesetzt sind, und somit von einer “dauernden” Nutzung im Sinne seiner anfänglichen Gegenüberstellung ohnehin nicht die Rede sein kann.

Damit ist auch den weiteren Einwänden, welche die Beschwerdeführer zur Beweislast und zur Kündigungsmöglichkeit von Dauerverträgen vorbringen, die Grundlage entzogen.

4. Lässt der Beschluss des Obergerichtes sich somit nicht als willkürlich ausgeben, so ist nach Art. 4 BV auch jener des Kassationsgerichtes nicht zu beanstanden, gleichviel aus welchen Gründen dieses sich geweigert hat, den Rekursentscheid des Obergerichtes wegen angeblicher Verletzung klaren Rechts aufzuheben.

## Buchbesprechungen

*Troller, Aloïs: Précis du droit de la propriété immatérielle, traduction française par Kamen Troller et Vladimir J. Vesely (Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Stuttgart, 1978), 211 pages, SFr. 34.—.*

Les juristes suisses de langue française se sont depuis longtemps habitués à consulter l'„*Immaterialgüterrecht*” et le „*Kurzlehrbuch*” d'Aloïs Troller, ils n'en salueront pas moins la parution de la traduction du „*Kurzlehrbuch*” puisque, pour la première fois, ils disposeront d'un traité de l'ensemble du droit suisse de la propriété intellectuelle en français.

La qualité des écrits d'Aloïs Troller est tellement notoire qu'il serait superfétatoire de revenir longuement dans ce compte-rendu sur la valeur des réflexions et commentaires du droit suisse et du droit international qu'il nous livre dans cet ouvrage. Il y a lieu, en outre, de relever le mérite des traducteurs, qui sont parvenus, grâce à un travail minutieux, à rendre la lecture de cet ouvrage non seulement intéressante, mais aussi agréable, et ont mis à jour les références jurisprudentielles. Quant à la forme, il convient de souligner la clarté de la présentation et de mettre en évidence la systématique, qui est identique jusqu'aux sous-paragraphes à celle de l'„*Immaterialgüterrecht*”.

Cet ouvrage s'adresse certes essentiellement aux spécialistes de la propriété intellectuelle. Mais gageons qu'il sera lu par les étudiants et qu'il en incitera un plus grand nombre à s'intéresser à cette discipline.

M. Wagner

*Pietzcker, Rolf: EPUe, GPUe, PCT. Leitfaden der internationalen Patentverträge. (Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1977, IX + 174 Seiten).*

In dieser von Dr. Rolf Pietzcker verfassten Abhandlung werden die Entstehung und das Ziel sowie die Grundsätze und Regeln der drei im Titel erwähnten Übereinkommen behandelt. Den drei Teilen dieser Publikation folgt ein Sachregister, in welchem unter jedem Stichwort auf die relevanten Bestimmungen der drei Übereinkommen verwiesen wird.

Der Umfang dieser Publikation erlaubt keine ausführliche Behandlung aller Fragen und Probleme bezüglich der drei Übereinkommen. Diese Publikation ist jedoch ein hervorragender Schlüssel für das internationale und insbesondere für das europäische Patentrecht und dürfte deshalb vom Praktiker besonders geschätzt werden.

M. Wagner

*Panel, François: La protection des inventions en droit européen des brevets* (Librairies techniques, Paris, 1977), 316 pages.

Cet ouvrage de François Panel, publié dans la collection du C.E.I.P.I. et préfacé par le Dr. Kurt Haertel, a pour but de faciliter la compréhension du système européen des brevets.

Après une introduction de quelques pages, dans laquelle sont traités la formation du droit européen des brevets, les sources de ce droit et l'apport qu'il représente, l'auteur examine dans une première partie les conditions auxquelles doivent satisfaire l'invention et la demande de brevet pour que celle-ci puisse aboutir à la délivrance d'un brevet couvrant celle-là. Quant à la seconde partie de l'ouvrage, elle est consacrée à la procédure d'examen du dépôt à la délivrance, à la procédure après la délivrance, ainsi qu'aux recours antérieurs à la délivrance définitive.

Cette étude approfondie, la première en langue française de la Convention sur le brevet européen, se caractérise essentiellement par sa clarté et par la rigueur des raisonnements qu'elle contient. Elle sera assurément un outil de travail apprécié des scientifiques aussi bien que des juristes appelés à résoudre des problèmes de droit européen des brevets.

M. Wagner

*Schulze, Erich: Rechtsprechung zum Urheberrecht, Entscheidungssammlung mit Anmerkungen. 23. Ergänzungslieferung* (C.H. Beck'sche, Verlagsbuchhandlung München) Stand Oktober 1977, DM 132.—.

Schulze, Rechtsprechung zum Urheberrecht, ist seit vielen Jahren eine der wichtigsten Auskunftsquellen im urheberrechtlichen Bereich. Auch zu Gebieten, die von der Lehre oder in Gesetzen dem Urheberrecht angegliedert wurden (z.B. das Recht am eigenen Bild, Leistungsschutz) sind wesentliche Urteile aufgenommen. Die meisten Entscheide sind von den bundesdeutschen Gerichten gefällt worden (Bundesgerichtshof, Kammergerichte, Oberlandesgerichte, Landesgerichte); aber auch begleitende Urteile ausländischer Gerichte sind wiedergegeben und von Spezialisten des betreffenden Landes kommentiert. So enthält die 23. Ergänzungslieferung 7 Urteile des Bundesgerichtshofes, 2 Urteile von Kammergerichten, 13 Urteile von Oberlandesgerichten, 8 Landesgerichtsurteile und 7 Urteile ausländischer Gerichte (2 englische, 2 italieni-

sche, 2 österreichische und 1 türkisches). Beigefügt sind die Verzeichnisse aller in Schulze veröffentlichten Entscheidungen und der Verfasser von Anmerkungen sowie auf 30 kleinbedruckten Seiten, ein selten vollständiges Literaturverzeichnis. Aus ihm vernimmt der schweizerische Leser z.B. mit Erstaunen, dass Eugen Huber für den Kongress der ALAI in Dresden 1895 eine Festgabe über den *Domaine public payant* verfasst und dass Victor Hugo 1878 das gleiche Thema behandelt hatte.

Das Literaturverzeichnis sollte von jedem konsultiert werden, der im urheberrechtlichen Bereich irgend etwas arbeitet. Ebenso verhält es sich mit den Urteilen. In ihnen erscheint die Fülle urheberrechtlicher Probleme. Sie sind für den schweizerischen Juristen besonders wichtig, weil sie ihm zahlreiche Beispiele an die Hand geben, die er in der spärlichen schweizerischen Praxis umsonst sucht. Gewiss sind die meisten wichtigen Urteile auch in GRUR, GRUR Int. und in UFITA veröffentlicht. Aber Schulzes Rechtsprechung hat sie am klarsten geordnet und auffindbar gemacht. Auch die in der 23. Ergänzungslieferung veröffentlichten und kommentierten Entscheidungen ergänzen und erweitern in wertvoller Weise den urheberrechtlichen Wissens- und Erfahrungsschatz.

A. Troller

*Hans Georg Graf Lambsdorff/Bernd Skora: Die Werbung mit Schutzrechtshinweisen.* JURIS LIBRI Marion Brockmann Verlag, Frankfurt, Main, 1977, 302 Seiten.

Es darf wahrhaftig als Verdienst der Autoren bezeichnet werden, diese Spezialfrage des Gewerblichen Rechtsschutzes, die im Gebiet des Wettbewerbs so häufig in Erscheinung tritt, einer umfassenden und gründlichen Bearbeitung zu unterziehen! U.E. ist dies in der deutschsprachigen Literatur zum ersten Mal geschehen. Die Verfasser beschränken sich nicht auf die Hinweise, die vor allem bei patentierten Waren und bei Marken am häufigsten erscheinen, sondern beziehen mit gleicher Sorgfalt den Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterschutz, sowie den Ausstattungs- und Inhaberschutz mit ein. Auch demjenigen Fachmann, dem das eine oder andere der Sondergebiete fernerliegt, werden deren Rechtsgrundlagen kurz und so umfassend dargestellt, dass die wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen, die oft recht unterschiedlich sind, erklärt sind und als begründet empfunden werden.

Schutzrechtshinweise haben Warn- und Werbefunktion. Sie betreffen beim patentierten Erzeugnis die Ware selbst, bei der Marke dagegen die Ware nur indirekt. Steht bei der Marke die defensive Absicht im Vordergrund, d.h. die Marke selbst vor Nachahmung und Missbrauch zu schützen, so dürfte der Patent-Schutzhinweis in den meisten Fällen als Hinweis auf etwas Neues, Besonderes sein und damit eine werbemässige Richtung haben (cf. Randnote 91). Die gegebenen Beispiele sind erschöpfend und klar erläutert (siehe z.B. RN 158 - 162), und die Überlegungen hinsichtlich des internationalen Bereichs bei der Marke (RN 174 und 210) sind vorzüglich dargestellt. Das – zugegebenermassen komplexe – Feld der "begleitenden

Marke" hätte wohl mit Vorteil vertieftere Bearbeitung verdient. Der Leisten der DOLAN-Entscheidung des BGH, also eines Spezialfalles, ist für die begleitende Marke doch zu schmal. – Als verlässliches Handbuch in dieser Frage kann das Buch auch deshalb gelten, weil auf SS. 227 - 283 die Rechtsverhältnisse in neun wichtigen Ländern gesondert dargestellt sind. Unter diesen befindet sich auch die Schweiz (RN 442 - 445), bei der sich die Verfasser der sorgfältigen Expertise von RA Briner-Eisenbenz bedient haben. Hier muss zu den Ausführungen in RN 445 ergänzend gesagt werden, dass sie vor Inkrafttreten der Europäischen Patentkonvention geschrieben und gedruckt werden, heute also anders gelesen werden müssen.

Weil sich das Buch nur mit der Verwendung des Schutzrechtshinweises in der Werbung befasst, sei am Rande noch folgendes gesagt: Wohl in keinem Land ist der Schutzrechtsvermerk bei der Marke obligatorisch, was von Art. 5 PVÜ allgemein bekräftigt wird. Aber der Schutzvermerk bewahrt die Marke vor ihrer Denaturierung zur Gattungsbezeichnung, weshalb seine Anbringung dringend zu empfehlen ist.

R. Storkebaum

*Dr. iur. Lucas David: SCHWEIZERISCHES WERBERECHT – Regeln und Praxis zur Werbung.* Kennzeichnung und Vertrieb: Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich – Preis Fr. 72.–.

In der Schweiz wird sicherlich eine nicht minder grosse Werbeaktivität entfaltet, als dies in den meisten anderen zivilisierten Ländern der Fall ist. Es mutet deshalb erstaunlich an, dass sich bisher noch kein Autor die Mühe genommen hat, ein sich sowohl an den Laien als auch den Fachmann richtendes Handbuch zu erarbeiten, welches auf allgemein verständliche Weise die vielfältigen juristischen Aspekte beleuchtet.

Diese Lücke hat der Autor mit seinem Handbuch in geradezu vorbildlicher Weise geschlossen. Er behandelt auf übersichtliche Art die hauptsächlichsten Aspekte des Werbewesens und untersucht – ausgehend von der Handels- und Gewerbefreiheit – sowohl die Erlasse des Bundesrechtes als auch verschiedene Branchenusancen und Ehrenkodices nach ihren Auswirkungen auf Werbung und Vertrieb. Dabei hält er auch mit Kritik an der gegenwärtigen Rechtslage manchmal nicht zurück.

Bei seinen Betrachtungen berücksichtigt der Autor ebenfalls die schweizerische Rechtssprechung der verschiedenen Zivil-, Verwaltungs- und Strafgerichte und schafft dadurch eine für den Praktiker hochwillkommene Sammlung der ergangenen Gerichtsentscheide.

Angesichts der Fülle der möglichen Einschränkungen im Werbewesen ist es besonders erfreulich, feststellen zu können, dass sich der Verfasser die Mühe genommen hat, ein umfangreiches Sachregister zu erarbeiten.

Es ist zu hoffen, dass dieses in klarer und leicht verständlicher Sprache geschriebene Werk von jedem Werbetreibenden, aber auch von seinem Berater gelesen wird – viele mögliche Konfliktsituationen werden dadurch hoffentlich vermieden werden können!

A. Degen

*Masouyé, Claude: Guide de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971) (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) Genève 1978, 258 S.*

Claude Masouyé, Direktor der Urheberrechtsabteilung bei der OMPI, ist wohl einer der besten und erfahrensten Kenner des Urheberrechts und der RBUE im besonderen. Dieser Führer durch die RBUE legt davon Zeugnis ab. Mit vorbildlicher Klarheit wird die Pariser Fassung der RBUE, die zum Teil wesentlich vom Text der Brüsseler Fassung, die in der Schweiz für die Artikel 1 - 20 gilt, abweicht, erläutert. Jedes Alinea jedes Artikels wird herausgehoben und erklärt. Das ist bei der RBUE wichtig, weil die Gefahr besteht, dass Alineas in dem zum Teil unübersichtlichen Konventionstext übergangen werden.

Arpad Bogsch, der Generaldirektor der OMPI, hat im Vorwort darauf hingewiesen, dass der Führer nicht als eine authentische Interpretation der RBUE betrachtet werden dürfe, weil die OMPI als administratives Organ der Union nicht die Kompetenz dazu habe. Der Führer habe nur den Zweck, den Inhalt der RBUE so einfach und klar wie möglich darzustellen und Erklärungen über ihre Natur, ihr Ziel und ihre Tragweite zu geben. Noch bescheidener und eingeschränkter sagt Masouyé in seinem Vorwort, der Führer sei vor allem für die Behörden der Entwicklungsländer bestimmt, für sie seien die Hinweise auf das Urheberrechtsgesetz von Tunesien (loi type) aufgenommen.

Die so umschriebenen Ziele werden gewiss erreicht. Ich bin aber der Meinung, dass das Werk auch in den Stammländern des Urheberrechts als vorzügliche Einführung in die RBUE von allen zu lesen ist, die nicht fortwährend mit ihr beschäftigt sind und eine zuverlässige Orientierung suchen. Auch Kenner des Urheberrechts nehmen dieses Buch mit Vorteil jedesmal zur Hand, wenn sie sich mit der Pariser Fassung beschäftigen. Die klare Mitteilung über die einzelnen Bestimmungen lässt erkennen, welche Lücken im Text vorhanden sind und welche Zweifel hervortreten. Sie sind nicht behandelt. Das ist Aufgabe der wissenschaftlichen Kommentare und Handbücher sowie der Monographien und Aufsätze. Wer an solchen arbeitet, wird Masouyé's Werk schätzen, weil es dafür das solide Fundament bildet.

A. Troller

*Dietrich Reimer: La répression de la concurrence déloyale en Allemagne, en collaboration avec Friedrich-Karl Beier, traduction française de Denise Baumann (Editions Economica, Paris 1978, 1036 pages, ISBN 2 - 7178-0171-5)*

Les spécialistes ont souvent recours à la série d'ouvrages édités en allemand par le Max Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht de Munich sous le titre général: La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la Communauté Economique Européenne. II

s'agit en effet d'une étude exhaustive, entreprise par l'Institut sur mandat de la Commission de la C.E.E. dans les années soixante sous la haute direction du professeur Eugen Ulmer. Or, voici qu'aux traductions déjà publiées en français des volumes concernant la concurrence déloyale en droit comparé ainsi qu'en France, en Italie, en Belgique et au Luxembourg s'ajoute maintenant l'édition française du tome III de cette série, consacré au droit de la République fédérale d'Allemagne.

Le texte original est dû pour l'essentiel à Me Reimer. Le professeur Beier a rédigé l'important chapitre sur la protection des indications de provenance (pages 537 à 629). Malgré la décennie écoulée depuis la parution de l'original, la mise à jour en vue de la version française se borne aux actes législatifs; on cherchera donc en vain la jurisprudence et la doctrine des années septante. La traduction est le fait de Mme Baumann, dont on ne sait s'il faut la féliciter davantage du résultat atteint ou de la persévérance nécessaire pour rendre en un français compréhensible les embrouillements de la pensée juridique allemande. Certes, les esprits chagrins pourront contester le choix de tel ou tel terme; que signifie par exemple l'expression assez cabalistique de "droit des signes" (page 195 note 20)? Mais on ne perdra pas de vue l'immense mérite de cette entreprise, qui met pour la première fois à la disposition des juristes de langue française toute la richesse de la jurisprudence et de la doctrine d'Outre-Rhin.

Sans doute, l'oeuvre accomplie sera très utile aux praticiens suisses et français, vu l'intensité de nos relations commerciales avec l'Allemagne de l'Ouest. D'ailleurs, les auteurs voulaient s'en tenir à "l'aspect pratique de la réglementation actuelle" (p. 102). Mais pour la doctrine également, cet ouvrage restera irremplaçable, car on y trouve une synthèse réfléchie des arrêts et de la littérature: les grands principes y précèdent les innombrables détails, les opinions y sont bien définies, la casuistique se regroupe avec clarté et concision. Partout, on relève les observations critiques et notamment l'importance vouée aux appréciations morales (par exemple aux pages 122 - 123). En effet, le droit de la concurrence n'est pas fondé sur les seules considérations d'ordre économique ou politique, le sentiment éthique y joue un grand rôle; de toutes manières, les motifs d'opportunité économique souvent avancés à l'appui de telle solution véhiculent en réalité des conceptions éthiques peu ou prou camouflées.

Dans une partie générale, le lecteur rencontre d'abord les principes et les problèmes fondamentaux du droit de la concurrence (pages 87 à 199). Me Reimer expose en particulier quels sont les intérêts protégés, la portée de la clause générale de la LCD, les rapports avec le droit des marques, les actions en justice, le droit international de la concurrence. On lit par exemple avec un vif intérêt les explications données au sujet de la concurrence des entreprises publiques (pages 131 ss), puisqu'en Suisse, il est à la mode de parler de reprivatisation de certains services assurés par des entreprises étatiques ou mixtes.

Dans une seconde partie (pages 201 à 928), on aborde les divers actes déloyaux, en commençant par l'exploitation de la renommée d'autrui et celle de son travail ou de son organisation. Soit dit en passant à propos du chapitre consacré aux

secrets industriels et commerciaux, comment réconcilier l'attitude des Communautés Européennes dans l'affaire Adams avec la stricte conception de loyauté qui inspire l'art. 20 a UWG, selon lequel il faut réprimer d'après le droit pénal allemand la piraterie des secrets appartenant à une entreprise allemande même si l'infraction est commise à l'étranger (pages 307 - 308)? Les auteurs traitent ensuite dénigrement, réclame comparative et réclame trompeuse, tests de marchandise, indications de provenance, méthodes publicitaires déloyales, corruption d'employé et de mandataire, boycott et discrimination, prix d'appel et violations d'accord d'exclusivité, enfin ventes à primes, à rabais et autres ventes spéciales.

Pour conclure, notons l'importance des annexes, qui comprennent les textes légaux en traduction, d'abondantes indications bibliographiques, un index fort systématique et une table des matières très détaillée.

F. Dessemontet

*Nater, Bruno: Der künstlerische Leistungsschutz, Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft 517. XX, 95 S. (Zürich 1977. Schulthess). Brosch. Fr. 26.—.*

Klarsicht und Unerschrockenheit zeichnen den Autor bereits im ersten Kapitel aus, in dem er einen Aufriss der Diskussion um die Rechtsstellung des Darbietenden gibt und auch eine Bewertung der Lehrmeinungen wagt. Er sieht die oft beschworene Gefahr der modernen Reproduktionstechniken für die künstlerische Darbietung, für ihre sogenannte Erstverwertung und damit im weiteren für die künstlerische Berufsausübung als nur scheinbare. Folgerichtig kritisiert er die Fürsprecher eines besonderen Leistungsschutzes für die ausübenden Künstler mit dem Argument der fehlenden Opportunität. Ein Leistungsschutzmodell mit einer Anknüpfung des Schutzrechts bei der Darbietung urheberrechtlich geschützter Werke und der strikt originären Rechtsentstehung beim Darbietenden wird als untaugliche Konstruktion für die realen und gerechtfertigten Bedürfnisse der am Kulturbetrieb Beteiligten dargestellt. Nater holt die künstlerische Leistung aus dem Treibhaus der Urheberrechtsnähe auf den Acker der gemeinen Konsumgüterproduktion. Der Gang durch die Vertragspraxis um die Leistungen der Darbietenden (Kapitel 2) bringt den Nachweis, dass kein vitales Bedürfnis nach einer gesetzlichen Normierung, sei es Kodifizierung des Bestehenden oder Aufbruch zu neuen Modellen, besteht. Die Praxis gibt Nater recht, wenn er de lege lata Art. 4 Abs. 2 URG und Art. 1 UWG als primäre Schutzinstrumente zur Abwehr ungenehmigter Zweitverwertung (Tonträgerpiraterie) ausreichend einschätzt (Kapitel 2, § 5).

In seiner Auseinandersetzung mit der in der Schweiz jetzt aktuellen rechtspolitischen Frage, ob der künstlerische Leistungsschutz in einem Spezialgesetz geregelt werden soll (Kapitel 3) kommt Nater zum Schluss, dass nur Gesichtspunkte der Rechtssicherheit, der Beitrittsmöglichkeit zum Rom-Abkommen (Internationales Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von

Tonträgern und der Sendeunternehmen, 1961) und die Chance neuer Verdienstquellen für die Darbietenden allenfalls für eine gesetzgeberische Aktivität sprechen. Es kann ihm gefolgt werden, wenn er Spezialnormen nur dort fordert, wo nicht bereits klare Rechtsgrundlagen oder eine gefestigte Rechtsprechung gegen unbillige Zugriffe auf Darbietungen ausreichenden Schutz bieten. Wenn man das Zweitverwertungsrecht ablehnt, wie es Nater und der Vorentwurf der Expertenkommission für ein Bundesgesetz über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (1974) tun, ist es auch folgerichtig, die Anziehungskraft des Rom-Abkommens zu verneinen und die Idee eines spezialgesetzlichen Leistungsschutzes zu verwerfen. Etwas zu summarisch und zu voreilig erscheint die Arbeit aber in der Verneinung der "sachlichen Notwendigkeit" und der sozialen Rechtfertigung eines Zweitverwertungsrechts der Darbietenden, das von den kommerziellen und privaten Nutzern in bestimmtem Rahmen ein Entgelt verlangt, wie es der Alternativentwurf der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht postuliert. Zeigt nämlich eine Erhebung über den Umsatz an Leerkassetten, dass eben im grossen Stil im Privatbereich Darbietungen überspielt werden und damit im Verhältnis zum tatsächlichen Konsum der Darbietungen die Erstverwertung erheblich weniger gut läuft als sie es ohne freie Vervielfältigungsmöglichkeit könnte, muss sich der Gesetzgeber ernsthaft fragen, ob er nicht das Instrumentarium zur nachfragegerechteren Ordnung des Verdienstes der Darbietenden bereitstellen müsste.

In realistisch kluger Einschätzung der rechtspolitischen Lage bietet Nater trotz persönlicher Ablehnung eines neu zu normierenden Leistungsschutzes aufgrund seines Konzeptes zwei diskussionswürdige Alternativen *de lege ferenda* an. Beim Vorentwurf für ein Bundesgesetz über den künstlerischen Leistungsschutz postuliert er, dass auf ein am Urheberrecht anknüpfendes Schutzobjekt und eine absolute Rechtszuweisung an den Darbietenden verzichtet wird. Der Variante "Vorentwurf" stellt er alternativ eine Ergänzung von Art. 1 UWG gegenüber, mit welcher das unerlaubte Kopieren von Ton-, Bild- und Tonbildträgern und das Inverkehrbringen solcher Kopien verhindert werden kann, auch wenn der gegenwärtige pseudourheberrechtliche Schutzbehelf gegen Tonträgerpiraterie von Art. 4 Abs. 2 URG in der Urheberrechtsrevision wegfallen sollte. Wer es liebt, nüchtern konzentrierte Analysen und eine stechende Geradlinigkeit der Gedankengänge zu verfolgen und dabei bisweilen an Kleistschen Sprachduktus erinnert zu werden, wird diese Dissertation als Erfrischung empfinden.

Paul Brügger