

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

Heft 1/2 1982 Fascicule 1/2

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze

<i>Ist die Patentfähigkeit einer neuen Erfindung zu vermuten?</i>	7
WERNER STIEGER, ZÜRICH	
<i>Die Werbefigur in der Praxis</i>	33
LUCAS DAVID, ZÜRICH	
<i>Zur Frage der Urheberschaft, insbes. der Filmschaffenden</i>	47
THOMAS CHRIST, BASEL	

Schweizerische und liechtensteinische Rechtsprechung

I. Patentrecht

“Klemmbaustein”. Erfindungshöhe. Verhältnis der Meinung des Gerichtsexperten zum sog. “Fachmann”. OGer ZH vom 27. September 1979	61
“Stapelbehälter”. Ergänzungs- und Oberexpertise, Voraussetzungen der Einholung. Zu den Fragen der Neuheit, des technischen Fortschrittes, der Erfindungshöhe und der Nachahmung. OGer BL vom 28. August 1979	61
“Pressvorrichtung”. Aufzählung der feststellungsfähigen Rechtsverhältnisse in Art. 74 PatG ist nicht abschliessend. Positive und negative Feststellungsklagen betreffend Erfindereigenschaft und Erfinderrechte sind zulässig. OGer BL vom 19. Juni 1979	72
“Testsätze”. Organhaftung; Einwendung der Nichtigkeit des Streitpatentes im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen. HGer ZH vom 26. Februar 1979, KassGer ZH vom 7. Juni 1979	81

- “Preisauszeichner”. Dringlichkeit bei vorsorglichen Massnahmen; Einfluss der noch verbleibenden Laufzeit des Patentes auf Massnahmen und auf das Verfahren; Festsetzung der Prozessentschädigung.
HGer ZH vom 29. August 1980 89
- “Etikettiermaschine”. Parallelimport von patent- und markenrechtlich geschützter Ware.
HGer ZH vom 6. Februar 1979 95
- “Patentanwaltskosten”. Über die Frage, inwieweit die Kosten des Patentanwaltes von der unterliegenden Partei zu tragen sind.
HGer SG vom 27. November 1981 mit Anmerkung von Blum 104
- “Affichage digital”. Aus Art. 1 PatG ergibt sich die Vermutung für die Patentierbarkeit einer neuen Erfindung. Im Beschwerdeverfahren hat der Einsprecher nachzuweisen, dass die Erfindung nahe lag.
BAGE vom 17. August 1981 108
- “Selektive Anzeige”. Anwendbares Recht für die Beurteilung der Erfindungshöhe einer zur Zeit des Inkrafttretens des revidierten PatG hängigen Patentanmeldung. Änderung der Unterlagen im Beschwerdeverfahren. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anhand von Vorveröffentlichungen.
BAGE vom 3. April 1981 114
- “Piroxicam”. Voraussetzungen zur vorsorglichen Beschlagnahmung. Zur Vollstreckung der Ansprüche und zur Beweissicherung.
HGer ZH vom 4. November 1981 120

II. Kennzeichnungsrecht

- San Marco*. Usage de la marque par le concessionnaire exclusif. Fin du contrat.
ATF du 6 octobre 1981 124
- Remarques à propos de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 6 octobre 1981 dans la cause "MICCO contre LA SAN MARCO"*
FRANÇOIS DESSEMONTET, LAUSANNE 132

<i>ESSO/ESSENCE</i> . Usage de marque; rapport de concurrence entre deux stations de distribution d'essence. TC VS du 21 septembre 1981	140
<i>KIM</i> . Warenverschiedenheit. Löschungs- und Unterlassungsklage. HGer ZH vom 28. April 1981	152
<i>John Player Special II</i> . Wechselseitige Vernichtung ähnlicher Marken. Sachzusammenhang. HGer ZH vom 14. Oktober 1981	160
<i>Wrangler Jeans</i> . Inverkehrbringen gefälschter Waren. Vorsatz, Eventualvorsatz und Fahrlässigkeit. StGer ZG vom 4. September 1981	163
<i>Auskunftspflicht</i> . Vorprozessuale Auskunftspflicht. HGer ZH vom 6. August 1981	166
<i>Justitia/Jurista</i> . Unterscheidung. Täuschung über Zusammenarbeit mit Justizbehörden? HGer ZH vom 25. Februar 1981 BGE vom 30. Juni 1981	168
<i>Wells Fargo III</i> . Registrierung einer Marke in Liechtenstein und beim Internationalen Markenbüro in Genf mit mangelnder Priorität. Rechtsschein. Relative Nichtigkeit. OGH FL vom 29. November 1979	174
<i>La Nationale SA</i> . Raison sociale d'une S.A. Risque de confusion ou de tromperie. Sens des mots dans les langues nationales. "Industrie". Signe distinctif précédant une désignation générique. ATF du 2 décembre 1980	177
<i>AVIA</i> . Protection du mot AVIA dans des raisons de commerce. Risque de confusion entre des raisons de commerce comportant le mot AVIA et la raison AVIA. ATF du 6 janvier 1981	181

III. Urheberrecht

Vogelschaukarten. Geographische und topographische Darstellungen können schützenswerte Werke sein.
KGer GR vom 13. Dezember 1978 184

H-Programm. Zuständigkeit des Spezialgerichtes. Konnex zwischen einer vertraglichen und einer urheberrechtlichen Forderung.
HGer ZH vom 9. Januar 1980
OGer ZH vom 26. August 1980 184

IV. Wettbewerbsrecht

Rubik's Cube I. Vorsorgliche Massnahmen. Glaubhaftmachung und drohener Nachteil. Ausstattungsschutz und sklavische Nachahmung.
OGer ZH vom 30. Oktober 1981 190

Rubik's Cube II. Vorsorgliche Massnahmen.
OGer AG vom 27. August 1981 199

Rubik's Cube III. Aufhebung wegen Willkür des Entscheides des OGer AG.
BGE vom 18. März 1982 205

Schlafsystem. Vorsorgliche Massnahmen. Anerkennung eines Teiles der beanstandeten Werbung. Gegenstandslosigkeit oder Abweisung?
OGer ZH vom 22. November 1978 210

Kunden- und Namenlisten. Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse, Umfang und Grenzen nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
OGer FL vom 16. April 1980 217

Cartes postales. Envoi de 26'000 cartes postales. Annonce publique?
ATF du 2 mai 1980 221

ASLT. Notion de fabricant et de prix de fabrique.
ATF du 8 février 1980 224

Bucher. Contrat de licence de savoir-faire; droit pour le donneur de licence d'empêcher le licencié de continuer à utiliser après la fin du contrat le savoir-faire concédé.

ATF du 17 mars 1976

225

Marlboro Leisure Ware. Werbeverbot gemäss LMV.

Dir. Gesundheitswesen ZH vom 30. Juni 1981

226

Offenes Geheimnis. Geheimer Know-How. Verbot der Benützung nach Vertragsbeendigung. Offenbarung des Geheimnisses.

HGer ZH vom 5. Dezember 1977

228

V. Kartellrecht

Abgrenzung UWG/KG.

BGE vom 12. Mai 1981

232

Buchbesprechungen

DAVID, Dr. Lucas: Werbe- und Vertriebsrecht
(Peter Liatowitsch)

233

VIDA, A.: Trademarks in Developing Countries
(Alois Troller)

233

Eingegangene Bücher

235

Ist die Patentfähigkeit einer neuen Erfindung zu vermuten?

Bemerkungen zu Art. 1 Abs. 2 PatG und zur Struktur des
Patenterteilungsverfahrens anhand von widersprüchlichen
Entscheidungen der Beschwerdekammern des BAGE

LIC. IUR. WERNER STIEGER

Inhaltsverzeichnis

1. Der Ausgangspunkt: Widersprüchliche Entscheidungen der II. Beschwerdekammer
2. Keine gesetzliche Vermutung zugunsten der Patentfähigkeit aus Art. 1 Abs. 2 PatG
3. Anwendbarkeit der Beweislastregel des Art. 8 ZGB im Patenterteilungsverfahren
 - 3.1 Implizite Anwendung von Art. 8 ZGB in der Entscheidung der II. Beschwerdekammer vom 17. September 1979
 - 3.2 Der Inhalt von Art. 8 ZGB – Begriffliche Klarstellungen
 - 3.3 Anwendbarkeit von Art. 8 ZGB auch ausserhalb des Bundesprivatrechts?
4. Art. 8 ZGB im Verhältnis zur Untersuchungsmaxime und zur Mitwirkungspflicht der Parteien
 - 4.1 Beweislast und Untersuchungsmaxime
 - 4.2 Beweislast und Mitwirkungspflicht
5. Konsequenzen der Anwendung der Beweislastregel des Art. 8 ZGB auf das Patenterteilungsverfahren
 - 5.1 Grundsätzlich beweisbelastet ist der Patentbewerber
 - 5.2 Der Patentbewerber ist grundsätzlich nicht beweisbelastet hinsichtlich der Neuheit der Erfindung
 - 5.3 Die Prüfungsstelle und die Einspruchsabteilung sind nie beweisbelastet
 - 5.4 Der Einsprecher ist nur hinsichtlich behauptetem zusätzlichem Stand der Technik beweisbelastet

- 5.5 Die freie Beweiswürdigung als faktisches Korrektiv der Beweislast des Patentbewerbers
6. Zur Maxime “in dubio pro inventore” insbesondere
7. Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesenform
8. Kritische Würdigung der Ergebnisse

1. Der Ausgangspunkt: Widersprüchliche Entscheidungen der II. Beschwerdekammer

In einer vom 27. August 1981 datierten Entscheidung der II. Beschwerdekammer findet sich in der Erw. 3 der folgende bemerkenswerte Passus: “Il ressort du libellé même de l’art. 1er LBI que *toute invention nouvelle peut être présumée brevetable* tant qu’il n’est pas établi qu’elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique. En l’occurrence, il appartient à l’opposante de prouver l’évidence de l’invention litigieuse au jour de référence admis.”¹ Vielleicht noch deutlicher heisst es in den BAGE-Richtlinien: “*Beweispflichtig* ist derjenige, der die erfinderische Tätigkeit bestreitet (d.h. die Prüfungsstelle oder der Einsprecher) ...”²

Diese Vermutung zugunsten der Patentfähigkeit einer neuen Erfindung steht im Gegensatz zur bisherigen Praxis, wie sie beispielsweise noch in der Entscheidung der II. Beschwerdekammer vom 17. September 1979 zum Ausdruck gelangt ist. In der für uns wesentlichen Erw. 4.1 dieser Entscheidung hält die Beschwerdekammer zunächst fest, dass eine Erfindung, um nicht naheliegend im Sinne von Art. 1 Abs. 2 PatG zu sein, “... peu ou prou un certain effet inédit ...” aufweisen müsse. Anschliessend konkretisiert die Beschwerdekammer, worin ein “gewisser neuer Effekt” liegen könne, um dann wörtlich wie folgt fortzufahren: “*Si aucun effet de ce genre n’est clairement reconnaissable, voire ne peut être rendu vraisemblable, il faut conclure à l’évidence de l’objet ainsi défini* et, conséquemment au rejet de la demande de brevet.”³

Der offensichtliche Widerspruch zwischen den beiden zitierten Entscheidungen der II. Beschwerdekammer wirft zunächst die Frage auf, ob in der Tat eine gesetzliche Vermutung zugunsten der Patentfähigkeit einer angemeldeten neuen Erfindung bestehe. Die Frage ist – um das Ergebnis vorwegzunehmen – zu ver-

1 Schweiz. Mitt. 1982, S. 108, auszugsweise ist der Entscheid abgedruckt in PMMBL 1981, S. 89.

2 Y-33.3

3 PMMBL 1979 I 63

neinen (Ziff. 2), gibt indessen Gelegenheit, die im Schrifttum eher vernachlässigte Frage aufzugreifen, wer denn im schweizerischen Patenterteilungsverfahren für die Beschaffung des Verfahrensstoffes zuständig ist. Es wird sich ergeben, dass auf das Patenterteilungsverfahren grundsätzlich die Beweislastregel des Art. 8 ZGB anwendbar ist (Ziff. 3), dass dem weder die im VwG^{3a} vorgesehene Untersuchungsmaxime, noch die Mitwirkungspflicht der Parteien entgegensteht (Ziff. 4), dass infolgedessen im Prinzip der Patentbewerber als beweisbelastet zu gelten hat (Ziff. 5) und dass deshalb die Maxime "in dubio pro inventore" nur in sehr eingeschränkter Form haltbar ist (Ziff. 6).

Nicht Gegenstand der folgenden Untersuchung ist die nach der schweizerischen Rechtsprechung geltende umfassende Vermutung zugunsten der Rechtsbeständigkeit eines einmal erteilten Patentes (vgl. Ziff. 8.1, Anm. 82).

2. Keine gesetzliche Vermutung zugunsten der Patentfähigkeit aus Art. 1 Abs. 2 PatG

Wie erwähnt, sieht die II. Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 27. August 1981 in Art. 1 Abs. 2 PatG eine Vermutung des Inhalts, dass eine Erfindung, deren Neuheit festgestellt wurde, als nicht naheliegend, mithin als erfinderisch, zu gelten habe.

Will man in Art. 1 Abs. 2 PatG eine gesetzliche Vermutung des eben umschriebenen Inhalts erkennen, so handelte es sich der Art nach um eine atypische Rechtsvermutung, indem nämlich eine bestimmte Tatsache, eben die festgestellte Neuheit der Erfindung, unmittelbar unter einen Rechtsbegriff, die Patentfähigkeit, unterstellt wird. Ist die Vermutungsbasis, hier die Neuheit der Erfindung, dargetan, so gilt die Erfindung ohne weiteres auch als erfinderisch im Sinne von Art. 1 Abs. 2 PatG⁴.

Gesetzliche Vermutungen sind gesetzgebungstechnische Mittel, die u.a. die Förderung der Praktikabilität des Rechts bezwecken⁵. Mittels einer Änderung des Beweisthemas, im Sinne einer Erleichterung, privilegieren die gesetzlichen Vermutungen den Vermutungsträger. Sie sind deshalb restriktiv auszulegen⁶. Gesetzliche Vermutungen, seien es nun Rechts- oder Tatsachenvermutungen, lassen dem Vermutungsgegner – im Unterschied zur Fiktion – den Beweis des Gegenteiligen offen. Die gesetzliche Vermutung selber sagt nie, wer für die Vermutungsbasis beweisbelastet ist⁷. Hierfür sind die allgemeinen Beweislastregeln massgebend (vgl. unten Ziff. 3).

^{3a}Neuerdings wird das Verwaltungsverfahrensgesetz nicht mehr mit VwG, sondern mit VwVG abgekürzt, während hier die alte Abkürzung verwendet wird.

⁴ Eine atypische Rechtsvermutung dieser Art ist Art. 6 MMG, demzufolge das hinterlegte Muster vermuthungsweise "neu" im Sinne des Musterrechts ist. Kummer, Berner Kommentar, Einleitungsband zu Art. 8 ZGB, S. 693 f., N 317 ff., insbes. N 326.

⁵ Kummer, zit. Anm. 4, S. 693, N 320 und S. 695, N 328.

⁶ Kummer, zit. Anm. 4, S. 696, N 333; S. 695, N 329.

⁷ Kummer, zit. Anm. 4, S. 700, N 352.

Ob eine gesetzliche Vermutung vorliegt, ergibt sich aus dem Wortlaut des Gesetzes nicht ohne weiteres, wird allerdings häufig mit dem Ausdruck "gilt" signalisiert⁸. Die Frage ist deshalb in jedem Fall aus dem ganzen Sinnzusammenhang heraus zu untersuchen. Auf eine derartige Untersuchung verzichtet die II. Beschwerdekammer in ihrem Entscheid vom 27. August 1981. Sie scheint der Ansicht zu sein, für den Leser von Art. 1 Abs. 2 PatG liege der Vermutungscharakter dieser Bestimmung auf der Hand. ("Il ressort du libellé même de l'art. 1er LBI que ...".)

Die fragliche Bestimmung hat folgenden Wortlaut:

"Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7) ergibt, ist keine patentfähige Erfindung."

Die Beschwerdekammer erklärt nicht, und es ist m.E. auch in keiner Weise ersichtlich, inwiefern diese Bestimmung eine gesetzliche Vermutung zugunsten der Patentfähigkeit einer neuen Erfindung enthalten soll. In Art. 1 Abs. 2 PatG wird vielmehr zusätzlich zu den in Abs. 1 vorgesehenen Merkmalen der patentfähigen Erfindung "Neuheit" und "gewerbliche Anwendbarkeit" ein weiteres Erfordernis statuiert, nämlich das "Nichtnaheliegen" der Erfindung, bzw. im Begriffssystem des europäischen Patentrechts die "erfinderische Tätigkeit" (Art. 56 Abs. 1 EPUe, Art. 5 Satz 1 EVPatUe).

Im Unterschied zu den eben zitierten Bestimmungen des europäischen Rechts erfolgt die Umschreibung dieses Erfordernisses allerdings in dem Sinne *in negativer Form*, als nicht formuliert wird, wann eine Erfindung infolge Nichtnaheliegens patentfähig, sondern eben wann sie wegen Naheliegens *nicht patentfähig* sein soll. Es wurde nicht beabsichtigt, mit dieser unterschiedlichen Formulierung eine materielle Differenz zu schaffen⁹. Auszugehen ist nach beiden Umschreibungsvarianten des Erfordernisses vom Stande der Technik, wie er im europäischen und schweizerischen Recht übereinstimmend definiert wird, und es ist zu prüfen, ob die Erfindung für den Durchschnittsfachmann auf dieser Grundlage naheliegend war oder nicht¹⁰.

Wie sich aus den Erläuterungen zum VE PatG 1975 ergibt, scheint die negative Umschreibung der "erfinderischen Tätigkeit" deshalb gewählt worden zu sein, weil sie besser zum Ausdruck bringe, "dass der Begriff der erfinderischen Tätigkeit kein zusätzliches, sondern ein dem Erfindungsbegriff inhärentes Merkmal ..." sei (S. 104). Möglicherweise herrschte auch die Ansicht vor, diese Formulierungsvariante halte die Gerichte eher davon ab, die Anforderungen an die "Erfindungshöhe" zu überspannen, bzw. sie sei geeignet, die gewünschte Milderung dieses Erfordernisses zu bewirken¹¹.

8 Kummer, zit. Anm. 4, S. 699, N 349.

9 BRBot. PatG 1976, S. 66.

10 Der Fachmann als massgebende Referenzperson wird in Art. 56 EPUe ausdrücklich erwähnt, nicht aber in Art. 1 Abs. 2 PatG und in Art. 5 Satz 1 EVPatUe, ohne dass dieser Differenz Bedeutung zukommen kann. BRBot. 1976, S. 67.

11 BRBot. 1976, S. 67.

Ist aber der Umstand, dass das Erfordernis der "erfinderischen Tätigkeit" in Art. 1 Abs. 2 PatG in negativer Weise umschrieben wird, nicht geeignet, die Auffassung der II. Beschwerdekammer, dass die Bestimmung eine Vermutung zugunsten der Patentfähigkeit einer neuen Erfindung enthalte, zu stützen, so ist kein anderes Argument ersichtlich, das diese These stützen könnte. Weder in den Materialien¹² noch im bisher zum neuen schweizerischen PatG erschienenen Schrifttum¹³ lässt sich eine Argumentation zugunsten der Auffassung der Beschwerdekammer finden.

3. Anwendbarkeit der Beweislastregel des Art. 8 ZGB im Patenterteilungsverfahren

3.1 Implizite Anwendung von Art. 8 ZGB in der Entscheidung der II. Beschwerdekammer vom 17. September 1979

Es ist also davon auszugehen, dass keine gesetzliche Vermutung zugunsten der Patentfähigkeit einer neuen Erfindung besteht.

Ist infolgedessen die andere, eingangs zitierte Auffassung der II. Beschwerdekammer zutreffend, wie sie in deren Entscheidung vom 17. September 1979 zum Ausdruck gelangt, derzufolge eine Erfindung als naheliegend zu betrachten und das betreffende Patentgesuch zurückzuweisen ist, falls keinerlei "neuer Effekt" im näher umschriebenen Sinne klar erkennbar ist, bzw. glaubhaft gemacht werden kann? (oben Ziff. 1).

Auch diese Auffassung vertritt die Beschwerdekammer souverän, d.h. sie begründet sie nicht näher und schon gar nicht mit einer speziellen Gesetzesbestimmung. Eine solche ist denn auch im PatG nirgends zu finden. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Beschwerdekammer sinngemäss nichts anderes getan hat, als die in Art. 8 ZGB enthaltene allgemeine Beweislastregel auf das Patenterteilungsverfahren anzuwenden.

3.2 Der Inhalt von Art. 8 ZGB – Begriffliche Klarstellungen

Der *Beweislastregel des Art. 8 ZGB* wird heute über den engen Wortlaut der Bestimmung hinaus von der Lehre der folgende Inhalt zugeschrieben: *Jeder hat die tatbeständlichen Voraussetzungen desjenigen Rechtssatzes zu beweisen, der zu seinen Gunsten wirkt*¹⁴.

12 BRBot. 1976, S. 66 f.

13 Siehe z.B. Braendli, GRUR/Int. 1979, S. 1 ff. und PI 1978, S. 177 ff.; Pedrazzini, SJZ 1976, S. 169 ff.; Bovard, Mitt. 1978, S. 61 ff.

14 Kummer, zit. Anm. 4, S. 646 f., N 129 ff., insbes. N 132, mit weiteren Hinweisen.

Diese Regel ist anwendbar, falls das Gesetz nicht ausdrücklich eine spezielle, abweichende Beweislastregel aufstellt. Die allgemeine Beweislastregel ist *nicht* im Sinne einer *Beweisführungspflicht* (auch subjektive Beweislast genannt) misszuverstehen, welche nur von der jeweiligen Verfahrens- bzw. Prozessordnung aufgestellt werden kann¹⁵. Vielmehr sagt Art. 8 ZGB, wer die *Folgen der Beweislosigkeit* zu tragen hat. Das rechtsanwendende Organ wird mit anderen Worten angewiesen, hinsichtlich derjenigen Sachverhaltelemente, die aufgrund des Beweisverfahrens und der Beweismittelwürdigung nicht als bewiesen gelten können, zuungunsten der beweisbelasteten Partei zu entscheiden. Es bleibt infolgedessen kein Raum für die Anwendung der Beweislastregel, wenn das rechtsanwendende Organ sich eine klare Überzeugung über die relevanten Tatsachen bilden konnte¹⁶.

Nach dieser Klärung des Begriffs der Beweislastregel erscheinen – zwecks Vermeidung von Missverständnissen – noch einige weitere *Klarstellungen* angezeigt.

Beweisen heisst, dass rechtsanwendende Organ mit Hilfe der in der anwendbaren Verfahrensordnung vorgesehenen Beweismittel von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsachenbehauptung zu überzeugen¹⁷.

Gegenstand des Beweises sind also grundsätzlich Tatsachen, und zwar im weitesten Sinne, d.h. es kann sich um sogenannte äussere Tatsachen (Begebenheiten und Gegebenheiten der Aussenwelt), um sogenannte innere Tatsachen (Absicht, Wille, Wissen), um Erfahrungssätze oder Usancen handeln. Grundsätzlich *nicht* Beweisgegenstand sind demgegenüber Rechtssätze und Rechtsbegriffe mit Ausnahme von Gewohnheitsrecht bzw. ausländischem Recht¹⁸.

Dass Rechtsbegriffe und Rechtssätze grundsätzlich nicht Beweisgegenstand sein können, ergibt sich daraus, dass die Ermittlung des rechtlich erheblichen Sachverhaltes nur ein Element des komplexen Vorganges der Rechtsanwendung darstellt. Der andere Schritt besteht in der Bestimmung des anwendbaren Rechtssatzes. Die Unterordnung eines konkreten (bewiesenen) Lebenssachverhaltes unter den in Frage kommenden Rechtssatz schliesslich nennt man *Subsumtion*. In der Realität lassen sich die einzelnen Elemente des Prozesses der Rechtsanwendung allerdings nicht säuberlich trennen; sie sind vielmehr eng miteinander verquickt. Dementsprechend halten massgebende Autoren die klare Unterscheidung von Tat- und Rechtsfrage für nicht durchführbar¹⁹. Dies gilt in ganz beson-

15 Kummer, zit. Anm. 4, S. 145, N 126; Gygi Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2. Aufl. 1974, S. 159, lit. c. Dennoch wird der Beweisbelastete oft – auch in der vorliegenden Arbeit – “beweispflichtig” genannt bzw. es wird gesagt, er “habe zu beweisen”. Diese unpräzise Ausdrucksweise ist “feste Usanz der Rechtssprache”. Kummer, zit. Anm. 4, S. 623, N 35.

16 Kummer, zit. Anm. 4, S. 619 ff., insbes. N 20 und 23; Gygi, zit. Anm. 15, S. 157 ff.

17 Gygi, zit. Anm. 15, S. 158, Ziff. 3.

18 Kummer, zit. Anm. 4, S. 636 ff.; Gygi, zit. Anm. 15, S. 158.

19 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1975, S. 294 ff., insbes. S. 297; Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, 2. Aufl. 1960, S. 88 f.; Hotz, Die Trennung von Tat- und Rechtsfrage in immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten vor letzter Instanz, Luzern 1965, insbes. S. 36 ff.

derem Masse, wenn Rechtssätze zur Anwendung gelangen, in denen unbestimmten Rechtsbegriffen eine zentrale Rolle zukommt²⁰.

Dennoch ist nach dem Gesagten klar, dass ein *Rechtsbegriff*, wie beispielsweise "Neuheit" oder "erfinderische Tätigkeit", *nicht bewiesen* werden kann. Vielmehr ist die Bejahung oder Verneinung des Vorliegens beispielsweise "erfinderischer Tätigkeit" das Resultat des gesamten Prozesses der richterlichen Rechtsanwendung, in welchem die Ermittlung des relevanten Sachverhaltes, beispielsweise die Glaubhaftmachung eines wesentlichen technischen Fortschrittes, nur ein Element darstellt. Wenn also die II. Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 27. August 1981 sagt, es obliege der Einsprecherin, das Naheliegen der streitigen Erfindung zu beweisen (oben Ziff. 1), so ist diese Ausdrucksweise zumindest unpräzis.

3.3 Anwendbarkeit von Art. 8 ZGB auch ausserhalb des Bundesprivatrechts?

Art. 8 ZGB ist eine Bestimmung des Bundesprivatrechts. Das Patenterteilungsverfahren wickelt sich jedoch vor einer Bundesverwaltungsbehörde, dem BAGE, ab und zwar grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, soweit nicht das PatG Bestimmungen enthält, welche das Patenterteilungsverfahren eingehender regeln²¹. Ist unter diesen Umständen die Beweislastregel des Art. 8 ZGB im Patenterteilungsverfahren dennoch anwendbar, oder allgemeiner gefragt: Gilt Art. 8 ZGB auch ausserhalb des Bundesprivatrechts?

Nach der Praxis des *Schweizerischen Bundesgerichts* ist Art. 8 ZGB nichts anderes als die Positivierung eines *allgemeinen Rechtsgrundsatzes* und dieser gilt als solcher auch ausserhalb des Bundesprivatrechts. So führte das Bundesgericht beispielsweise in einer Wehrsteuerangelegenheit in BGE 95 I 58, Erw. 2, wörtlich folgendes aus: "Faute de disposition légale directement applicable, le juge recourra ... au principe général du droit, qui trouve notamment son expression à l'art. 8 CC et selon lequel l'échec de la preuve d'un fait tourne au détriment de la partie qui aurait pu déduire de ce fait d'un droit ..."²²

Im neueren *massgebenden Schrifttum* findet man die folgenden Ansichten zur Anwendbarkeit der Beweislastregel des Art. 8 ZGB ausserhalb des Bundesprivatrechts:

20 Wegen der besonderen Schwierigkeiten der Trennung von Tat- und Rechtsfrage wird dem Bundesgericht in Art. 67 OG bekanntlich für Streitigkeiten über Erfindungspatente ermöglicht, die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz zu überprüfen.

21 Art. 1 Abs. 2 lit. a, Art. 4 VwG.

22 Vgl. auch BGE 97 III 14 f., Erw. 2 lit. a; 99 I b 359 f., Erw. 2; 96 V 95 f., je mit weiteren Hinweisen.

Kummer postuliert für rein betriebsrechtliche Streitverfahren und überhaupt für die öffentlich-rechtlichen Streitverfahren des Bundes die Anpassung der Beweislastverteilung an die sich aus Art. 8 ZGB ergebenden Grundsätze, im wesentlichen, weil diese Bestimmung " ... ein ganz allgemeines, nach Gesichtspunkten gerechter Ordnung und brauchbarer Rechtsverwirklichung geschaffenes Prinzip zum Ausdruck bringt ... und die Einheitlichkeit der Bundesgesetzgebung im Rahmen des sachgemäss möglichen anzustreben ist ..." ²³

Gygi unterstellt ohne jede Problematisierung die Anwendbarkeit von Art. 8 ZGB auch im Verwaltungsverfahren bzw. im öffentlichen Recht ²⁴.

Auch *Kölz* geht ohne weiteres davon aus, dass im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess das Institut der Beweislast im oben umschriebenen Sinne zur Anwendung gelangt ²⁵.

Imboden/Rhinow sind demgegenüber der Meinung, Art. 8 ZGB gelte im Verwaltungsverfahren nicht analog. Unmittelbar anschliessend sagen sie allerdings, "... die Folgen eines mangelnden Beweises (seien) ... von der beweispflichtigen Partei zu tragen ...". Darüber hinaus vertreten sie die Meinung, der Private habe jene Tatsachen zu beweisen, aus denen er Rechte ableitet, falls eine gesetzliche Mitwirkungspflicht der Privaten im Sinne von Art. 13 VwG bestehe ²⁶.

Grundsätzlich kritisch äussert sich einzig *Saladin*. Er lehnt die bundesgerichtliche Auffassung, wie sie im oben zitierten BGE 95 I 58 zum Ausdruck gelangt, ab. Wenn es der entscheidenden Instanz nicht möglich sei, eine rechtlich relevante Tatbestandsfrage erschöpfend zu klären, so müsse sie sich "... aus eigener Verantwortung, nach Massgabe der die anwendbare Norm bestimmenden öffentlichen Interessen, für die eine oder andere Rechtsfolge entscheiden". Sie könne diese Verantwortung nicht abwälzen, indem sie einer Partei kraft "allgemeinen Rechtsgrundsatzes" die Beweislast auflade. Weil die Beweislastregel sich "... gerade von der ratio des Art. 8 ZGB her ..." nicht von der Verteilung der Beweisführungslast lösen lasse, diese aber im öffentlich-rechtlichen Verfahren grundsätzlich anders zugewiesen sei als im Zivilprozess, verbiete sich grundsätzlich eine "Übertragung" zivilrechtlicher Regeln auf das öffentliche Recht oder die Anwendung von Art. 8 ZGB in der Gestalt eines "allgemeinen Rechtsgrundsatzes". "Art. 8 ZGB mag wohl als Verkörperung eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes angesehen werden, aber dieser Grundsatz kann nur soweit tragen, als auch seine notwendigen Prämissen gelten." ²⁷

23 Kummer, zit. Anm. 4, S. 628 f., N 54 f.

24 Gygi, zit. Anm. 15, S. 157 f., 159 f., 61 f.

25 Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zürich 1978, § 7, S. 60 f., N 2 und 3 sowie S. 73, N 50; Vorbem. zu §§ 19–28, S. 128, N 7; Kölz, Prozessmaximen im schweizerischen Verwaltungsprozess, Zürich 1973, S. 130 f.

26 Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band I, Basel und Stuttgart 1976, Nr. 88, S. 551.

27 Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Basel und Stuttgart 1979, S. 121 f.

3.4 Anwendbarkeit von Art. 8 ZGB im schweizerischen Patenterteilungsverfahren als einem der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuzurechnenden Verfahren

Würdigt man die Praxis und das angeführte Schrifttum im Überblick, so ergibt sich, dass lediglich *Saladin* und – sehr bedingt – *Imboden/Rhinow* Zweifel an der Anwendbarkeit der Beweislastregel im Sinne von Art. 8 ZGB ausserhalb des Bundesprivatrechts hegen. Da im Art. 13 VwG eine Mitwirkungspflicht der Privaten statuiert ist, *Imboden/Rhinow* für diesen Fall jedoch die Meinung vertreten, der Private habe jene Tatsachen zu beweisen, aus denen er Rechte ableitete und überdies, die Folgen eines mangelnden Beweises seien von der beweispflichtigen Partei zu tragen, ergibt sich, dass nach den von diesen Autoren entwickelten Kriterien das Ergebnis in allen Verwaltungsverfahren, auf die das VwG anwendbar ist, so z.B. im Patenterteilungsverfahren, dasselbe sein muss, wie wenn Art. 8 ZGB anwendbar wäre.

Als grundsätzlicher Gegner der Anwendung einer Beweislastregel im Sinne von Art. 8 ZGB im Verwaltungsverfahren bleibt mithin einzig *Saladin*. Seine Argumentation vermag indessen m.E. nicht zu überzeugen, jedenfalls solange nicht, als er nicht alternative Grundsätze zur Verteilung der Beweislast zu formulieren vermag. Ohne derartige Grundsätze würde die doch sehr zentrale Frage der Beweislast lediglich nach Billigkeitsgrundsätzen von Fall zu Fall entschieden werden müssen. Meines Wissens ist denn auch die Meinung *Saladins* bis heute weder von den Gerichten noch von der Lehre übernommen worden.

Doch selbst aus einer grundsätzlich kritischen Position, wie sie *Saladin* einnimmt, gebietet sich m.E. die Anwendung von Art. 8 ZGB im Patenterteilungsverfahren wegen dessen besonderer Struktur. Zwar spielt sich – wie erwähnt – das Patenterteilungsverfahren vor einer Bundesverwaltungsbehörde und nach den Grundsätzen des VwG ab. Dennoch ist das Patenterteilungsverfahren im Grunde genommen kein Verwaltungsverfahren, sondern ein typisches *Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit*. Diese Ansicht vertrat *Guldener* ausdrücklich in seinem einschlägigen Standardwerk³⁰.

Der entscheidende Unterschied zwischen Verwaltungsverfahren und Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit liegt nach *Guldener* in ihrem anderen Gegenstand: Privatrechtliche Angelegenheiten für die freiwillige Gerichtsbarkeit, öffentlich-rechtliche Angelegenheiten für das Verwaltungsverfahren³¹. Das PatG gehört dem Kreis der privatrechtlichen Kodifikationen an und die sich aus dem PatG ergebenden Ansprüche sind als privatrechtliche anzusehen³². Dass das Patent “...

30 Guldener, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, Zürich 1954, S. 51, lit. d und S. 18, Ziff. II/1 lit. a; vgl. hierzu für die BRD Pakuscher, Patentamt und Patentgericht – ein organisatorisches Rechtsproblem – Mitt. 1977, S. 8 ff., insbes. S. 10 f., mit zahlreichen Hinweisen.

31 Guldener, Freiwillige Gerichtsbarkeit (zit. Anm. 30), S. 2.

32 Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bern 1975, Band I, Art. 1, Anm. 53, S. 173 f. – Vgl. hierzu auch die Verfügung des BAGE vom 6. März 1970, auszugsweise abgedruckt in PMMBI. 1970 I 18, E. 1.

von einer Amtsstelle erteilt wird und die Erteilung sowie der Fortbestand von der Erfüllung gewisser Obliegenheiten gegenüber dem Amt abhängen, ändert (daran) nichts"³³. Definiert man die freiwillige Gerichtsbarkeit mit *Guldener* als "Verwaltungstätigkeit (der Zivilgerichte und anderweitiger Behörden) in bürgerlichen Angelegenheiten", so ist in der Tat nicht zweifelhaft, dass das Patenterteilungsverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuzurechnen ist.

Da in der Schweiz – im Gegensatz etwa zur BRD – kein eigenes Bundesgesetz betreffend die freiwillige Gerichtsbarkeit existiert, soll mit dieser Zuordnung des Patenterteilungsverfahrens zum Verfahrenstyp der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht etwa die Anwendbarkeit des VwG in Frage gestellt werden. Diese ergibt sich vielmehr aus Art. 1 VwG zweifelsfrei und ist denn auch anlässlich der letzten Revision des PatG von keiner Seite in Frage gestellt worden³⁴. Wohl aber darf aus der Tatsache, dass die dem Privaten aus dem PatG erwachsenden Ansprüche privat-rechtlicher Natur sind, gefolgert werden, dass Art. 8 ZGB im Patenterteilungsverfahren *unmittelbar* anwendbar ist. Denn diese Bestimmung umfasst "... *alle* dem Bundesprivatrecht unterstehenden Rechte und Rechtsverhältnisse, auch die nicht im ZGB oder OR geregelt, und er findet in der freiwilligen Gerichtsbarkeit so gut Anwendung wie in der streitigen ..."³⁵.

Am Rande sei hier angemerkt, dass eine weitere Konsequenz des Umstandes, dass im Patenterteilungsverfahren im Grunde genommen über Ansprüche privat-rechtlicher Natur entschieden wird, auf verfahrensrechtlicher Ebene liegt. Im Patenterteilungsverfahren gilt nämlich ohne Einschränkung die *Dispositions- bzw. Verfügungsmaxime*, d.h. dem Patentbewerber steht – analog zum Zivilprozess – die Herrschaft über den Streitgegenstand zu: Der Patentbewerber eröffnet das Verfahren durch Einreichung eines Patentgesuchs beim BAGE (Art. 49 Abs. 1 PatG 1978). Er hat es ferner jederzeit in der Hand, das Verfahren durch Rückzug des Gesuches unmittelbar zu beenden^{35a}, und schliesslich sind die zuständigen Organe des BAGE in dem Sinne an die Begehren des Patentbewerbers gebunden, als sie sich an die von ihm vorgelegte oder gebilligte Fassung des Patentgesuchs zu halten haben^{35b}. Indem hier die Herrschaft der Dispositionsmaxime aus dem privatrechtlichen Verfahrensgegenstand abgeleitet wird, soll nicht etwa gesagt sein, sie gelte nicht teilweise auch bei öffentlich-rechtlichem Verfahrensgegenstand^{35c}.

33 Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 1. Aufl., Basel und Stuttgart 1973, S. 25 f.

34 Vgl. hierzu BRBot. PatG 1976, S. 3 insbes. S. 63 f.

35 Kummer, zit. Anm. 4, S. 628, N 50; vgl. auch Blum/Pedrazzini, zit. Anm. 32, Band I, Art. 1, Anm. 57, S. 175.

35a BGE 100 I b 126 ff., insbes. S. 129.

35b So ausdrücklich Art. 113 Abs. 2 EPUe.; vgl. die Auskunft des EPA Nr. 11/82 im EPA-Amtsblatt 1982, S. 57; PMMBL. 1982 I 17 f. Zur Möglichkeit der teilweisen Zurückweisung eines Patentgesuchs nach der schweizerischen Praxis s. die Entscheidung der I. Beschwerdeabteilung in PMMBL. 1965 I 32 ff., S. 35 f., E. 5 f.

35c KÖlz, Diss. (zit. Anm. 25), S. 19 ff.; Gygi, zit. Anm. 15, S. 59 f.

4. Art. 8 ZGB im Verhältnis zur Untersuchungsmaxime und zur Mitwirkungspflicht der Parteien

4.1 Beweislast und Untersuchungsmaxime

Gemäss *Art. 12 VwG* stellt die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen fest, d.h. es gilt in der heute im massgebenden Schrifttum herrschenden Terminologie der Untersuchungsgrundsatz. (Früher durchwegs und heute in der Judikatur immer noch oft "Offizialmaxime" genannt.) Die Untersuchungsmaxime steht im Gegensatz zu der im Zivilprozess geltenden Verhandlungsmaxime, derzufolge es grundsätzlich Sache der Parteien ist, der urteilenden Behörde den Sachverhalt darzustellen und zu beweisen³⁶.

Gilt die *Untersuchungsmaxime*, so ist die Behörde für die Sammlung des Prozessstoffes mitverantwortlich, hat bei der Abklärung des Sachverhalts "nach Kräften" mitzuwirken³⁷.

Die praktische Bedeutung der Geltung der Untersuchungsmaxime liegt vor allem darin, dass die urteilende Behörde sich auch bei übereinstimmender Parteidarstellung eine eigene selbständige Überzeugung vom rechtlich relevanten Sachverhalt zu bilden hat, dass sie nötigenfalls auch von den Parteien nicht geltend gemachte Sachumstände in Betracht ziehen und durch ein Beweisverfahren näher abklären kann³⁸. Bis zu einem gewissen Grad entfällt also die Behauptungslast und die Beweisführungspflicht der Parteien. Da aber auch die Geltung der Untersuchungsmaxime nicht ausschliessen kann, dass die urteilende Behörde nach Abschluss des Beweisverfahrens keine genügende Gewissheit über den Sachverhalt erlangen konnte, muss gegebenenfalls entschieden werden, wer die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat. "Cette conception du rôle du juge – (Herrschaft der Untersuchungsmaxime) – n'élimine pourtant pas la question du fardeau de la preuve³⁹." Die Geltung der Untersuchungsmaxime und die Anwendung der Beweislastregel im Sinne von *Art. 8 ZGB* schliessen sich mit anderen Worten keineswegs aus⁴⁰.

Im Ergebnis bewirkt das Zusammenspiel von Untersuchungsmaxime und Beweislastregel, dass die zuständige Behörde nicht einfach von sich aus alles Notwendige zur Ermittlung des relevanten Sachverhaltes zu besorgen hat⁴¹, dass von

36 Kölz, Diss. (zit. Anm. 25), S. 7; Gygi, zit. Anm. 15, S. 61; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 159 ff. – Die Geltung der Verhandlungsmaxime wird auch im Zivilprozess zunehmend u.a. durch ein richterliches Fragerecht gemildert, so z.B. in Art. 3 Abs. 2 BZP.

37 Saladin, zit. Anm. 27, S. 123, Ziff. 15.33; Gygi, zit. Anm. 15, S. 61; Kummer, zit. Anm. 4, S. 622 f., N 31.

38 In diesem Sinne die Entscheidung der II. Beschwerdekammer vom 1. Dezember 1980, PMMBL 1981 I 19 ff., S. 22, Erw. 9 a.E.

39 BGE 95 I 58, Erw. 2.

40 Gygi, zit. Anm. 15, S. 61 f.; Kölz, Kommentar (zit. Anm. 25), § 7, S. 73, N 50; BGE 96 V 95 f.; 95 I 58 f.; missverständlich 97 III 15.

41 Auskunft des BAGE vom 2. Mai 1967, PMMBL 1967 I 42.

der zuständigen Behörde schon gar nicht "... inquisitorischer Fahnder- und Spürsinn gefordert ..." werden kann⁴², dass vielmehr zumindest die am Verfahren beteiligte beweisbelastete Partei an einer Mithilfe bei der Klärung der Sachumstände interessiert ist⁴³, auch ohne dass ihr eine eigentliche *Beweisführungspflicht* obläge.

4.2 Beweislast und Mitwirkungspflicht

Die Mitwirkungspflicht der Parteien gilt nicht in allen Verwaltungsverfahren (Art. 13 Abs. 1 lit. a–c), zweifellos aber im Patenterteilungsverfahren (lit. a+b).

Wie erwähnt (oben Ziff. 3.3), benützen *Imboden/Rhinow* die in Art. 13 VwG statuierte Mitwirkungspflicht der Parteien als Grundlage für die Zuteilung einer Beweisführungspflicht bzw. einer Beweislastverteilung im Verwaltungsverfahren⁴⁴.

Nach der hier vertretenen Auffassung, derzufolge Art. 8 ZGB sinngemäss auch im Verwaltungsverfahren und im Patenterteilungsverfahren sogar unmittelbar gelten muss, ist Art. 13 VwG eine *untaugliche bzw. unnötige Stütze* für den genannten Zweck.

Der *Begriff der Mitwirkungspflicht* wird in Art. 13 VwG unmittelbar nicht näher bestimmt. Aus Art. 13 Abs. 1 lit. c VwG lässt sich lediglich entnehmen, dass man sich darunter etwa eine *Auskunfts- und Offenbarungspflicht* (etwa eine Urkundeneditionsspflicht) vorzustellen hat. Sie hält sich damit wohl mehr oder weniger im Rahmen der auch in den Zivilprozessordnungen regelmässig vorgesehenen Mitwirkungspflichten der Parteien⁴⁵. Auch in der Rechtsprechung und in der Literatur hat Art. 13 seit Inkrafttreten des VwG wenig Farbe bekommen⁴⁶. Unter diesen Umständen ist es gewiss richtig, wenn die zuständigen Instanzen in den BAGE-Richtlinien ermahnt werden, Art. 13 VwG nur zurückhaltend anzuwenden⁴⁷.

42 Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, I.A. 1969, S. 61.

43 Kölz, Diss. (zit. Anm. 25), S. 131.

44 Band I, Nr. 88, S. 551.

45 Guldener, ZPR (zit. Anm. 36), S. 327, VI; in der ZH-ZPO sind beispielsweise in § 170 Abs. 1 (Verpflichtung der Parteien, einen Augenschein zu dulden), in § 177 (Duldungspflicht bezügl. Abklärung der Abstammung) und in § 183 (Urkundeneditionspflicht) derartige Mitwirkungspflichten der Parteien statuiert.

46 Siehe beispielsweise Saladin, zit. Anm. 27, S. 125, Ziff. 16.11; vgl. immerhin Kölz, Kommentar (zit. Anm. 25), zu § 7, S. 73 f., N 50 ff.

47 Siehe z.B. BAGE-Richtlinien Y-35.6: "Es geht nicht an, unter dem Deckmantel des Art. 13 VwG die Prüfungspflicht auf den Patentbewerber abzuwälzen, z.B. indem man ihm einfach mitteilt, es sei nicht einzusehen, inwiefern sein Patentgesuch gegenüber dem aus dem Recherchenbericht ersichtlichen Stand der Technik noch etwas Patenfähiges enthalte."

5. Konsequenzen der Anwendung der Beweislastregel des Art. 8 ZGB auf das Patenterteilungsverfahren

5.1 Grundsätzlich beweisbelastet ist der Patentbewerber

Nach heute im schweizerischen Schrifttum einhelliger Ansicht entsteht die volle, durch das Patentrecht verliehene Herrschaftsmacht über die Erfindung im Sinne des "Rechts aus dem Patent" erst mit der Patenterteilung. Dazu steht nicht im Widerspruch, dass das PatG unter bestimmten Voraussetzungen bereits dem Patentbewerber gewisse Ansprüche auf zivilrechtlichen Schutz gewährt (Art. 72 Abs. 2 PatG), bzw. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach der Patenterteilung teilweise rückwirkend erlaubt (Art. 73 Abs. 3 und 4 PatG). Entsprechend dieser Auffassung von der Entstehung des "Patentrechts" charakterisieren *Blum/Pedrazzini* die Patenterteilung als "(bedingt) konstitutiven Verwaltungsakt"⁴⁸ und *Troller* als "rechtsgestaltenden Akt des Patentamtes", der "notwendigerweise" einen "Konstitutiveffekt" hat⁴⁹.

Beansprucht wird der Rechtstitel "Patent", d.h. die dem Berechtigten zukommende Rechtsstellung⁵⁰, vom Patentbewerber. Wendet man die Beweislastregel des Art. 8 ZGB, derzufolge derjenige, der ein Recht für sich beansprucht, die Sachumstände zu beweisen hat, welche nach dem massgebenden Rechtssatz (oder Komplex von Rechtssätzen) diese Rechtsfolge erzeugen, auf das Patenterteilungsverfahren an, so ergibt sich zweifelsfrei, dass der Patentbewerber die tatbestandlichen Voraussetzungen der Patenterteilung darzutun hat. *Der Patentbewerber hat mit anderen Worten diejenigen Tatsachen zu beweisen, welche den rechtlichen Schluss erlauben, dass es sich bei der technischen Massnahme, welche den Gegenstand des hängigen Patentgesuches bildet, um eine patentfähige bzw. patentwürdige Erfindung im Sinne des PatG handelt.* Er hat also beispielsweise zu beweisen, dass der Erfindungsgegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet (inkl. Landwirtschaft) hergestellt oder benützt werden kann⁵¹, und er trägt die Beweislast für die Beweisanzeichen, welche auf das "Nicht-Naheligen" einer Erfindung schliessen lassen.

Von einer Beweislast des Patentbewerbers geht offenbar auch die II. Beschwerdekammer in ihrer eingangs zitierten Entscheidung vom 17. September 1979 aus, wenn sie sinngemäss sagt, eine Erfindung sei als naheliegend zu betrachten und

48 *Blum/Pedrazzini*, zit. Anm. 32, Bd. I, Art. 1, S. 172 Anm. 51.

49 *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 2. Aufl., Basel und Stuttgart 1968, S. 589.

50 *Blum/Pedrazzini*, zit. Anm. 32, Bd. I, Art. 1, S. 170, Anm. 49.

51 So die Normierung der gewerblichen Anwendbarkeit in Art. 57 EPUe. Gemäss BRBot. PatG 1976, S. 66, gilt diese Begriffsbestimmung auch für das schweizerische Patentrecht, – Einschlägig zur Beweislast des Patentbewerbers bezügl. der gewerblichen Anwendbarkeit seiner Erfindung ist der Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 19. Dezember 1972, PMMBL 1974 I 44, Erw. 3.

infolgedessen das Patentgesuch zurückzuweisen, wenn kein "neuer Effekt" (im näher umschriebenen Sinne) klar erkennbar sei, d.h. ein solcher nicht habe glaubhaft gemacht werden können (oben Ziff. 1).

Auch in der bereits erwähnten Auskunft des BAGE vom 2. Mai 1967 wird grundsätzlich die Ansicht vertreten, der Patentbewerber habe diejenigen Tatsachen zu beweisen, mindestens aber glaubhaft zu machen, aus denen er Rechte ableitet⁵².

Guldener, der – wie erwähnt – das Patenterteilungsverfahren zur freiwilligen Gerichtsbarkeit zählt (oben Ziff. 3.4), vertritt folgende Meinung: "Ist die Amtshandlung von einem privaten Gesuch abhängig, so hat der Gesuchsteller das Vorhandensein der Voraussetzungen darzutun, ansonsten das Gesuch im allgemeinen abzuweisen ist. Der Gesuchsteller trägt die Beweislast für das Vorhandensein der formellen und materiellen Voraussetzungen, während den Tatsachen, die einen Verweigerungsgrund bilden könnten, von Amtes wegen nachzuforschen ist⁵³."

Trägt der Patentbewerber aber die Beweislast und ist die zuständige Behörde trotz geltender Untersuchungsmaxime nur innert einem gewissen, zumutbaren Mass verpflichtet (oben Ziff. 4.1), eigene Anstrengungen zur Abklärung des Sachverhalts zu unternehmen, so muss dem Patentbewerber umgekehrt doch das *Recht zum Beweis* zuerkannt werden (Art. 33 VwG). Die Abnahme eines offerierten Beweises darf m.a.W. nur in den von Rechtsprechung und Lehre entwickelten, engen Voraussetzungen verweigert werden, z.B. weil ein offensichtlich unerhebliches Sachvorbringen betreffend^{53a}. Insofern ist die in BAGE-Richtlinien Y-35.6 enthaltene, im Prinzip sicher berechnete Aufforderung an die Prüfungsstelle zu äusserster Zurückhaltung beim Einsatz der Beweismittel gemäss Art. 12 lit. c–e VwG (Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen, Augenschein, Sachverständigengutachten) vielleicht etwas gefährlich. In einer Entscheidung der II. Beschwerdekammer vom 19. Dezember 1972 wurde jedenfalls dem Patentbewerber zutreffend – wenn auch mit problematischer Begründung (unten Ziff. 6.) – ein Anspruch auf Abnahme eines Augenscheins zur Beurteilung der Frage der gewerblichen Anwendbarkeit gewährt^{53b}. Derartige zusätzliche Abklärungen können allerdings kostenpflichtig machen (Art. 104 PatG; Art. 33 Abs. 2 VwG).

52 PMMBI. 1967 I 42.

53 Guldener, *Freiwillige Gerichtsbarkeit* (zit. Anm. 30), S. 18, 51 in Verbindung mit S. 57, Ziff. 1.

53a Kummer, zit. Anm. 4, S. 633 ff., N 74 ff.; Deschenaux, *Schweizerisches Privatrecht*, Bd. II, Basel und Stuttgart 1967, S. 233 ff., S. 246 ff.

53b PMMBI. 1974 I 44, Erw. 3.

5.2 Der Patentbewerber ist grundsätzlich nicht beweisbelastet hinsichtlich der Neuheit der Erfindung

Ein zentrales Erfordernis der patentfähigen Erfindung ist deren Neuheit (Art. 1 Abs. 1 PatG). Gemäss Art. 7 PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, wobei dem Stand der Technik alles zuzurechnen ist, “was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist”.

Geht man davon aus, dass der Patentbewerber auch bezüglich der Neuheit die Beweislast trage, so obläge es ihm darzutun, dass diejenige Erfindung, welche den Gegenstand seines Patentgesuchs bildet, am Anmelde- bzw. Prioritätstag im Stand der Technik *nicht enthalten* war. Das bedeutet, dass er nicht nur einen sogenannten *Negativenbeweis*⁵⁴, sondern den Beweis *unbestimmter* negativer Tatsachen leisten müsste. Er hätte nämlich darzutun, dass die den Gegenstand seines Patentgesuchs bildende Erfindung hinsichtlich ihrer konstitutiven Elemente Aufgabe und Lösung⁵⁵ im Vergleich zu sämtlichen, am Anmelde- bzw. Prioritätstag im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG bekannten technischen Lehren anders ist, sich mit andern Worten von jeder vorbekannten Erfindung signifikant unterscheidet. Theoretisch ist es möglich, einen derartigen Beweis zu leisten, praktisch dagegen nicht⁵⁶.

Ist der Beweis unbestimmter negativer Tatsachen nach den Erkenntnissen der neueren juristischen Forschung also grundsätzlich unmöglich zu erbringen, so pflegt der Gegenbeweis in aller Regel unproblematisch zu sein⁵⁷. Bezüglich des “Neuheitsbeweises” genügt es prinzipiell, *eine einzige* vorbekannte technische Lehre beizubringen, um – falls diese Lehre mit der Gegenstand des hängigen Patentgesuchs bildenden Erfindung bezüglich ihrer konstitutiven Elemente übereinstimmt – zweifelsfrei bewiesen zu haben, dass die zu prüfende Erfindung im patentrechtlichen Sinne nicht neu ist und infolgedessen nicht patentfähig sein kann.

Zwar wird heute die Maxime “*Negativa non sunt probanda*” durchwegs abgelehnt⁵⁸. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der massgebenden

54 Dieser Beweis *kann* gelegentlich – wenn auch nur indirekt – erbracht werden. Von Greyerz, Der Beweis negativer Tatsachen, Diss., Bern 1963, S. 23 ff.

55 BGE 94 II 323, Erw. IV/3.

56 Von Greyerz, zit. Anm. 54, S. 43; Kummer, zit. Anm. 4, S. 664, N 196; Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast nach Schweizerischem Zivilprozessrecht, Zürich 1955, S. 51 ff. – Die Problematik lässt sich durch ein bei Von Greyerz, zit. Anm. 54, S. 30 und Guldener, zit. in dieser Anmerkung, S. 52 f., enthaltenes Beispiel schön veranschaulichen: Der Neffe, der seinem Onkel versprochen hat, während eines Jahres nicht zu rauchen und dem dafür eine Belohnung von Fr. 1'000.– in Aussicht gestellt worden war, hätte als Beweisbelasteter sein Verhalten während des fraglichen Jahres lückenlos darzutun, was offensichtlich nicht möglich ist. Müsste er dagegen beweisen, dass er am ersten Tag des Monats X des Jahres Y nicht geraucht hat, so könnte dieser Beweis grundsätzlich wohl erbracht werden.

57 Von Greyerz, zit. Anm. 54, S. 31.

58 Von Greyerz, zit. Anm. 54, S. 33 ff.

schweizerischen Lehre ist jedoch unbestritten, dass beim Beweis unbestimmter negativer Tatsachen die Beweisschwierigkeiten des Beweisbelasteten zu berücksichtigen sind, *u.U. sogar eine Umkehr der Beweislast gerechtfertigt* sein kann. Regelmässig sagt das Bundesgericht in derartigen Fällen, der Gegner des Beweisbelasteten habe nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 ZGB zum Beweis des Gegenteils beizutragen und die Unterlassung oder das Misslingen des Gegenbeweises dürften als Indiz für die Richtigkeit der Behauptung des Beweispflichtigen gewertet werden⁵⁹.

Im Vorprüfungsverfahren wird den die Neuheit betreffenden Beweisproblemen des Patentbewerbers bekanntlich dadurch Rechnung getragen, dass die Prüfungsstelle für jedes der amtlichen Vorprüfung unterstellte Patentgesuch (Art. 87 PatG) bei der Generaldirektion des EPA in Den Haag einen *Recherchenbericht* erstellen lässt (Art. 96 Abs. 1 bis PatG). Der Bericht über den Stand der Technik wird dem Patentbewerber zusammen mit einer Kopie der darin erwähnten Schriftstücke zugestellt (Art. 57 Abs. 4 PatV). Liegt eine einschlägige Entgeghaltung vor, so dürfte in der Regel nicht streitig sein, ob sie neuheitszerstörend wirkt oder nicht. Grundsätzlich ist es immerhin möglich, dass sich Patentbewerber und Prüfungsstelle bezüglich der Bedeutung wichtiger technischer Begriffe nicht einigen können, und deshalb eigentlich die Einholung eines Sachverständigengutachtens angezeigt wäre (Art. 12 lit. e VwG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist allerdings anzunehmen, dass die Prüfungsstelle sich für kompetent erachten dürfte, einen derartigen Konflikt gestützt auf die eigene Fachkompetenz zu entscheiden⁶⁰.

Ist eine zu prüfende Erfindung aufgrund von Art. 7 PatG als nicht neu zu qualifizieren, versucht der Patentbewerber jedoch, gestützt auf *Art. 7b PatG*, d.h. unter Geltendmachung einer *Immunität*, die Neuheit der Erfindung zu retten, so ist nicht zweifelhaft, dass der Patentbewerber für die tatbeständlichen Voraussetzungen von Art. 7b lit. a oder lit. b PatG die Beweislast trägt⁶¹.

5.3 Die Prüfungsstelle und die Einspruchsabteilung sind nie beweisbelastet

Beispielsweise in BAGE-Richtlinie Y-33.3 liest man, bezüglich der erfindnerischen Tätigkeit sei derjenige "beweispflichtig", der sie bestreitet, "d.h. die Prü-

59 BGE 100 I a 15 f.; 98 II 243; 95 II 138, 233; Kummer, zit. Anm. 4, S. 664 ff., N 196 ff.; Von Greyerz, zit. Anm. 54, S. 39 ff.; Guldener, Beweiswürdigung (zit. Anm. 56), S. 52 f.

60 BGE 91 I 152 ff. – Im übrigen wird in BAGE-Richtlinien Y-35.6 – grundsätzlich gewiss zu Recht – zu äusserster Zurückhaltung bezügl. des Einsatzes der in Art. 12 lit. c–e VwG vorgesehenen Beweismittel aufgefordert. Diese Zurückhaltung wird allerdings dann rechtswidrig, wenn sie den Charakter einer Beweisabnahmeverweigerung annimmt. Vgl. oben Ziff. 5.1.

61 So dem Grundsatz nach auch BAGE-Richtlinien Y-322.2 und 322.3.

fungsstelle oder der Einsprecher". Auch *Guldener* meinte in seiner Monographie "Beweiswürdigung und Beweislast", die Beweislast für die Tatsachen, die nach Art. 96 Abs. 2 PatG einen Verweigerungsgrund bildeten, liege bei der Prüfungsstelle⁶².

Die Annahme einer Beweislast (bzw. unpräzis "Beweispflicht") der Prüfungsstelle bzw. der Einspruchsabteilung ist aus prinzipiellen Überlegungen abzulehnen. In erster Linie kann man nicht im Ernst sagen, die Prüfungsstelle trage das "Risiko der Beweislosigkeit", womit ja nichts anderes gemeint sein kann, als dass die Prüfungsstelle in einem Falle der Beweislosigkeit das Patent zu erteilen hätte. Hier von einem "Risiko" oder von "Folgen, welche die Prüfungsstelle zu tragen hat" zu sprechen, unterstellt die Rolle der Prüfungsstelle als einer am Verfahrensausgang persönlich interessierten Partei. Die Prüfungsstelle, wie überhaupt die erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde, ist aber *urteilende Behörde und nicht Partei*. Da der Begriff der Beweislast aber inhaltlich notwendig mit der Vorstellung einer am Verfahrensergebnis interessierten Partei verknüpft ist, erscheint es wenig sinnvoll, diesen Begriff auf erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörden anzuwenden⁶³.

Mir der Formel, die Prüfungsstelle trage die Beweislast bzw. sei beweispflichtig, kann nach dem Gesagten sinnvollerweise nichts anderes gemeint sein, als sie sei im Rahmen von Art. 12 VwG zur *Abklärung des Sachverhalts* verpflichtet, bzw. sie sei gehalten, eine allfällige Beanstandung oder Zurückweisung hinreichend zu *begründen* (Art. 96 Abs. 2 PatG, Art. 35 VwG). Dann ist aber auch nicht einzusehen, weshalb man diese Amtspflichten der entscheidenden Behörde mit einer begrifflichen Etikette versehen soll, die nur dazu angetan sein kann, durch Verwässerung der Terminologie Verwirrung zu stiften.

5.4 Der Einsprecher ist nur hinsichtlich behauptetem zusätzlichem Stand der Technik beweisbelastet

Gemäss der eingangs zitierten Entscheidung der II. Beschwerdekammer vom 27. August 1981 (oben Ziff. 1), obliegt es wegen der (vermeintlichen) Rechtsvermutung zugunsten der Patentfähigkeit einer neuen Erfindung (oben Ziff. 2) dem Einsprecher, das Naheliegen der streitigen Erfindung zu beweisen. Die gleiche Ansicht wird in BAGE-Richtlinien Y-33.3 vertreten und in BAGE-Richtlinien

⁶² *Guldener*, zit. Anm. 56, S. 42 f.

⁶³ Anders mögen die Verhältnisse in einem Beschwerdeverfahren liegen, wenn die Verwaltungsbehörden, welche erstinstanzlich verfügt hat, "Partei" wird. – Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., Köln usw. 1968, §§ 28/29, Anm. 19, S. 1055, lehnt übrigens für das deutsche Patenterteilungsverfahren die Annahme einer Beweislast des Patentamtes kategorisch ab mit der Begründung, man könne nicht von der "Beweislast" einer mit der amtlichen Prüfung beauftragten Behörde reden.

Y-62.3 heisst es ganz allgemein, der Einsprecher, welcher die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes bestreite, sei in vollem Umfang “beweispflichtig”. Auch *Guldener* hat in seiner Monographie “Beweiswürdigung und Beweislast” die Ansicht vertreten, der Einsprecher trage nicht nur die Behauptungs-, sondern auch die Beweislast für die von ihm geltend gemachten, der Patenterteilung entgegenstehenden Tatsachen (S. 43). – Wie steht es also mit der Beweislast des Einsprechers?

Auszugehen ist von der Tatsache, dass – wie erwähnt – das “Recht aus dem Patent” erst mit der rechtskräftig gewordenen Patenterteilung entsteht (oben Ziff. 5.1). Die Bekanntmachungsverfügung gemäss Art. 98 PatG lässt diese Rechtsstellung nicht entstehen und ist deshalb auch nicht eine Art “resolutiv bedingter Patenterteilung”. Die Bekanntmachung ist vielmehr einzig Ausdruck dafür, dass die Prüfungsstelle einstweilen zur Ansicht gelangte, für das fragliche Patentgesuch könne ein Patent erteilt werden (Art. 98 Abs. 1 PatG). Ihrem Wesen nach steht aber diese Ansicht der Prüfungsstelle unter dem selbstverständlichen Vorbehalt, dass noch Material auftauchen kann, aus dem sich ergibt, dass die beanspruchte Erfindung nicht patentierbar ist.

Ist aber das “Recht aus dem Patent” im Moment der Bekanntmachung noch nicht entstanden, so bleibt grundsätzlich der Patentbewerber für die rechtserzeugenden Sachumstände – die tatbeständlichen Voraussetzungen der Patentierbarkeit – beweisbelastet, und zwar bis zur Entstehung des Rechts, also bis zur Patenterteilung.

Anders wäre die Rechtslage nur, wenn die vom Einsprecher geltend gemachten Einspruchsgründe gar nicht rechtserzeugende, sondern *rechtshindernde* (bzw. *rechtshemmende*) Tatsachen betreffen würden. Rechtshemmende Tatsachen hätte nämlich tatsächlich derjenige zu beweisen, der sie anruft⁶⁴. “Hindernd sind solche Tatsachen, die sich den rechtserzeugenden, gleichsam als deren negative Voraussetzungen ... von Anfang an entgegenstellen, indem sie trotz voll verwirklichten rechtserzeugenden Sachverhaltes die Rechtserzeugung ausschliessen (Einwand der Notwehr, OR 52, gegenüber dem für die Begründung der Schadenersatzforderung an sich ausreichenden Sachverhalt), oder das vollumfängliche Auswachsen des rechtserzeugenden Sachverhaltes unterbrechen (Widerruf des Vertragsangebotes derart, dass es nicht mehr angenommen werden kann, OR 9 Abs. 1). Der Schuldner bestreitet hier nicht die Richtigkeit der rechtserzeugenden Sachvorbringen des Gläubigers, sondern behauptet neue, diesen zusätzlich beitretende.”⁶⁵ Der Einsprecher macht offensichtlich nicht derartige hindernde Tatsachen geltend.

Vielmehr bestreitet er das Vorliegen rechtserzeugender Sachumstände. Das Bestreiten von Sachvorbringen, die in den Rahmen des rechtserzeugenden Tatbestandes fallen, hat aber nicht den Übergang der Beweislast auf den Bestreitenden

64 Kummer, zit. Anm. 4, S. 655, N 155; Gygi, zit. Anm. 15, S. 160.

65 Kummer, zit. Anm. 4, S. 655, N 164.

zur Folge. Vielmehr hat grundsätzlich derjenige, der die rechtserzeugenden Sachumstände behauptet und aus ihnen für sich Rechte ableitet, in unserem Fall also der Patentbewerber, die Bestreitungen zu widerlegen. Denn der eine Rechtsfolge Behauptende hat den rechtserzeugenden Sachverhalt *vollständig* nachzuweisen⁶⁶. Auch ist die Parteirolle für die Verteilung der Beweislast grundsätzlich unerheblich⁶⁷.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der *Einsprecher*, in Anwendung der Beweislastregel von Art. 8 ZGB, *prinzipiell nicht Träger der Beweislast* sein kann.

Dieses Ergebnis bedarf indessen einer wichtigen *Korrektur*. Wie an anderer Stelle ausführlich dargetan (oben Ziff. 5.2), ist es dem Patentbewerber wegen der spezifischen Tücken des Beweisobjektes nicht möglich, den Beweis bezüglich der Neuheit der Erfindung zu erbringen. Aus diesem Grunde wird die Recherche über den Stand der Technik von Amtes wegen durchgeführt, und der Patentbewerber hat gegebenenfalls lediglich darzutun, dass seine Erfindung im Vergleich zu den ihm von der Prüfungsstelle gelieferten Entgegenhaltungen neu ist. Will nun der Einsprecher die Neuheit oder das Nichtnaheliegen der bekanntgemachten Erfindung gestützt auf eine oder mehrere zusätzliche, d.h. im Recherchenbericht nicht genannte Entgegenhaltungen bestreiten (Art. 101 Abs. 2 PatG), so erscheint es angebracht, ihm hierfür die Beweislast aufzuerlegen. Dasselbe gilt, wenn er die Neuheit der Erfindung wegen Bestehens eines älteren Rechts (Art. 7a PatG) in Abrede stellen will. Auch dieser Beweis, dass nämlich seinem Patentgesuch *kein* (noch nicht veröffentlichtes) älteres Recht entgegengehalten werden könne, ist vom Patentbewerber unmöglich zu erbringen.

Im *Ergebnis* ist also *festzuhalten*, dass den *Einsprecher* die *Beweislast insoweit trifft, als er seinen Einspruch auf ein neues*, dem Patentbewerber von der Prüfungsstelle bisher nicht entgegengehaltenes *Element des Standes der Technik stützt*. Damit wird den Beweisschwierigkeiten des Patentbewerbers im Rahmen von Art. 2 ZGB Rechnung getragen. Darüber hinaus kann die dem Patentbewerber obliegende Beweislast nicht auf den Einsprecher abgewälzt werden.

Weil also den *Einsprecher* im umschriebenen, sehr beschränkten Sinne eine Beweislast trifft, ist es gerechtfertigt, von ihm zu verlangen, die angerufenen Tatsachen und Beweismittel vollständig und rechtzeitig anzugeben (Art. 101 Abs. 3 PatG; Art. 73 Abs. 1 lit. e, Abs. 3 PatV). Aus den genannten Bestimmungen jedoch eine allgemeine Beweislast des *Einsprechers* ableiten zu wollen, wäre nicht *angängig*.

Von der nur sehr beschränkt gegebenen Beweislast des *Einsprechers* ist seine *Begründungspflicht* zu unterscheiden. Selbstverständlich ist vom *Einsprecher* zu verlangen, dass er seinen Einspruch begründet, d.h. im einzelnen erläutert, weshalb er der Ansicht ist, die Erfindung sei wegen Art. 1, Art. 1a, Art. 2 oder Art. 7a PatG nicht patentierbar. Es versteht sich von selbst, dass ein Einspruch, der

66 Kummer, zit. Anm. 4, S. 652, N 155.

67 Kummer, zit. Anm. 4, S. 669 f., N 214 ff.

sich nur in unpräzisen Behauptungen ergeht, etwa dahingehend, die streitige Erfindung sei naheliegend, keine Erfolgsaussichten haben kann. Im übrigen sei daran erinnert, dass ein Einsprecher, dessen Einspruch dem Art. 101 PatG oder den Art. 73 ff. PatV nicht genügt, vom Verfahren ausgeschlossen werden kann (Art. 101 Abs. 4 PatG in Verbindung mit Art. 77 PatV; vgl. auch Art. 73 Abs. 3 PatV).

Wirksamer als diese verfahrensrechtliche Sanktion dürfte jedoch das *persönliche Interesse des Einsprechers* am Verfahrensausgang sein. Er ist daran interessiert, zu verhindern, dass ihm ein Konkurrent mit Hilfe eines "Monopolrechts" seine Marktstellung erschweren kann. Ist dieses Interesse gross genug, den Einsprecher zur Erhebung eines Einspruchs zu motivieren, so dürfte es in der Regel auch dafür ausreichen, dass der Einspruch sorgfältig abgefasst und rechtzeitig eingereicht wird.

5.5 Die freie Beweiswürdigung als faktisches Korrektiv der Beweislast des Patentbewerbers

Gemäss Art. 19 VwG in Verbindung mit Art. 40 BZP gilt auch im Anwendungsbereich des VwG der Grundsatz der *freien Beweiswürdigung*⁶⁸. Das bedeutet, dass die urteilende Behörde *nach ihrer frei gebildeten Überzeugung* darüber zu befinden hat, "ob der Beweis für eine feststellungsbedürftige Tatsache geleistet oder gescheitert ist"⁶⁹. Wie die "richterliche" Überzeugung zustande kommt, ist einer rechtlichen Regelung nicht zugänglich. Grundlage der Beweiswürdigung bilden das eigene Wissen der urteilenden Behörde sowohl über notorische Tatsachen als auch über Erfahrungssätze, die Beweismittel, aber auch das Verhalten der Parteien. Ein Beweis darf nicht erst dann als geleistet bezeichnet werden, wenn die zu beweisende Tatsache mit Sicherheit feststeht. Vielmehr haben sich auch die Gerichte oft mit einer blossen *Wahrscheinlichkeit* zu begnügen, "die zwar den Zweifel nicht ausschliesst, ihn aber nach den Erfahrungen des Lebens nicht als berechtigt erscheinen lässt"⁷⁰.

Diese ausgewählten Grundsätze der freien Beweiswürdigung zeigen, dass die urteilende Behörde einigen Spielraum besitzt, ohne dass sogleich der Willkürvorwurf erhoben werden darf. Insbesondere ist es der Prüfungsstelle bzw. der Einspruchsabteilung nach den referierten Grundsätzen erlaubt, ihr eigenes Fachwissen in die Beweiswürdigung miteinzubeziehen und ist die urteilende Instanz gehalten, keine zu strengen Anforderungen an die zu leistenden Beweise zu erheben. Im Ergebnis scheint die Haltung, wie sie vom BAGE in der bereits mehrfach erwähnten Auskunft vom 2. Mai 1967 entwickelt wurde, vernünftig und angemessen.

68 Gygi, zit. Anm. 15, S. 157, lit. c; Saladin, zit. Anm. 27, S. 120, Ziff. 15.323.

69 Hierzu und zum Folgenden Guldener, ZPR (zit. Anm. 36), S. 321, Anm. 17; derselbe, Beweiswürdigung (zit. Anm. 56), S. 5 ff.

70 Guldener, ZPR (zit. Anm. 36), S. 323; derselbe, Beweiswürdigung (zit. Anm. 56), S. 6 f.

sen⁷¹. Ob es allerdings noch im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung zu freier Beweiwürdigung liegt, wenn das BAGE sich regelmässig – z.B. auch in der eben zitierten Auskunft – damit begnügt, dass behauptete Tatsachen *glaubhaft gemacht* werden (vgl. BAGE-Richtlinien Y-322.2; BRBot., S. 70), erscheint fraglich⁷². Die Grenze zwischen “blossem Glaubhaftmachen” und “mit einiger Wahrscheinlichkeit beweisen” ist allerdings fließend, so dass hier kein Streit um Wörter provoziert werden soll⁷³.

6. Zur Maxime “in dubio pro inventore” insbesondere

Beispielsweise in BRBot. 1976⁷⁴ ist die Rede “vom anerkannten Grundsatz ‘in dubio pro inventore’”. Ferner wird die Maxime in verschiedenen Entscheidungen der Beschwerdekammern angerufen, so meines Wissens zuletzt in einer Entscheidung der II. Beschwerdekammer vom 17. September 1979⁷⁵, und schliesslich werden einige der sich rund um den Grundsatz stellenden Fragen in einer Auskunft des BAGE vom 2. Mai 1967 diskutiert, ohne dass die Maxime dort allerdings “beim Namen genannt worden wäre”⁷⁶.

Versucht man die *Bedeutung des “anerkannten Grundsatzes”* zu ermitteln, so zeigt sich schnell, dass dieser *sehr Verschiedenes* umfasst. An der erwähnten Stelle in der BRBot. PatG 1976⁷⁷ wird sie beispielsweise angerufen, um zu begründen, weshalb im Falle der Berufung des Patentbewerbers auf den Immunitätsgrund des offensichtlichen Missbrauchs (Art. 7b lit. a PatG) im Vorprüfungsverfahren kein strikter Beweis verlangt werden darf. Es müsse genügen, wenn der Anmelder, der sich auf die genannte Bestimmung berufe, den Missbrauch glaubhaft mache. In diesem Zusammenhang bezieht sich also die Maxime “in dubio pro inventore” auf die *Beweiswürdigung*. Für die Frage der Zulässigkeit dieser Auffassung kann auf die Ausführungen unter Ziff. 5.5 verwiesen werden.

Einen anderen Inhalt hat die Maxime in einer Entscheidung der II. Beschwerdekammer vom 19. Dezember 1972⁷⁸. Hier hatte die Einspruchsabteilung die Patentierung einer Erfindung u.a. mangels gewerblicher Anwendbarkeit abgelehnt. Die Beschwerdekammer warf der Vorinstanz nun vor, sie hätte, da sie an

71 PMMBL. 1967 I 42.

72 Im Zivilprozess ist es dem Gericht nur dann erlaubt, sich mit einem Glaubhaftmachen zu begnügen, wenn das anzuwendende Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. Guldener, ZPR (zit. Anm. 36), S. 323, Anm. 27 und 28; derselbe, Beweiswürdigung (zit. Anm. 56), S. 16, Ziff. 7.

73 Die Unschärfe der Grenzziehung wird deutlich sichtbar in BAGE-Richtlinien Y-33.2 zur Würdigung eines geltend gemachten “überraschenden Fortschritts”.

74 S. 70, ad Art. 7b PatG.

75 PMMBL. 1979 I 62 ff., S. 64, Erw. 4.5.

76 PMMBL. 1967 I 42.

77 S. 70 ad Art. 7b.

78 PMMBL. 1974 I 44, Erw. 3.

der gewerblichen Anwendbarkeit der Erfindung zweifelte, entweder den angebotenen Beweis (Augenschein in der Fabrik) abnehmen oder aber auf diesen Einwand gegen die Patentfähigkeit der streitigen Erfindung verzichten müssen, “car le doute doit profiter au déposant”. Dem Entscheid ist im Ergebnis – soweit hier relevant – ohne Zweifel zuzustimmen, jedoch ist die Berufung auf die “anerkannte Maxime” überflüssig und missverständlich zugleich. Überflüssig ist sie, weil die Ablehnung der Abnahme eines rechtserheblichen Beweises sowohl als Verletzung von Art. 8 ZGB, als auch als Verletzung des Anspruches auf rechtliches Gehör⁷⁹ anzusehen ist. Missverständlich ist sie, weil der Eindruck erweckt wird, Zweifel hinsichtlich des die Patentfähigkeit einer Erfindung begründenden Sachverhaltes müssten sich zugunsten des Patentbewerbers auswirken. Dem ist aber eben gerade nicht so (oben Ziff. 5.1).

Bleiben der Entscheid der I. Beschwerdekammer vom 10. Mai 1965⁸⁰, in welchem die Maxime unseres Wissens kreierte wurde, sowie die an diesen Entscheid anknüpfende, erwähnte Auskunft des Amtes vom 2. Mai 1967⁸¹. Die Beschwerdekammer hatte wörtlich folgendes ausgeführt: “Im Zweifel hinsichtlich der Patentwürdigkeit ist – mindestens vor der Bekanntmachung – zugunsten des Patentbewerbers zu entscheiden ...; dem Anmelder ist m.a.W. in wirklichen Grenzfällen die Chance zu gewähren, seine Erfindung gegen allfällige Einsprachen zu verteidigen, wobei die Patentabteilung in solchen ‘in dubio pro inventore’ bekanntgemachten Fällen ja ohnehin nicht an die Vorbringen der Einsprechenden gebunden ..., sondern berechtigt wäre, die Patentwürdigkeit ... allseitig neu zu überprüfen. Und das Ausbleiben von Einsprachen dürfte für die Patenterteilungsbehörde als Bestätigung der Vermutung gelten, die Erfindung könne Gegenstand eines gültigen Patentesein ...” Beizufügen ist, dass sich die “Zweifel” auf den Sachverhalt, nämlich auf die Frage zu beziehen scheinen, ob der nach dem damaligen Recht verlangte “klar erkennbare technische Fortschritt” in genügendem Masse dargetan worden sei.

Soweit die Beschwerdekammer in ihrem Entscheid die Möglichkeit einer *Patenterteilung* “in dubio pro inventore” zu eröffnen scheint (“... mindestens vor der Bekanntmachung ...”), ist diese Auffassung kategorisch abzulehnen. Nach einem zentralen Ergebnis unserer Untersuchung trägt der Patentbewerber im Patenterteilungsverfahren die Beweislast. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass er das Risiko der Beweislosigkeit trägt, mit anderen Worten, dass im Zweifelsfalle eben zu seinen Ungunsten entschieden werden muss.

Eine andere Haltung wäre an sich möglich gegenüber der *Maxime* “in dubio pro inventore” beim *Erlass der Bekanntmachungsverfügung*. Eine derartige Praxis wäre grundsätzlich zu begrüßen, und zwar im wesentlichen aus *verfahrensökonomischen* Gründen. Aufwendige Ermittlungen der Prüfungsstelle, beispielsweise

79 Art. 29 VwG – vgl. im übrigen die Hinweise unter Anm. 53a.

80 PMMBL 1965 I 31 f., Erw. 6.

81 PMMBL 1967 I 42.

zur Feststellung von Beweiszeichen für das Nichtnaheliegen der Erfindung, können sich als gegenstandslos erweisen, wenn nach erfolgter Bekanntmachung des Patentgesuchs ein Einsprecher neues Material aus dem Stand der Technik präsentiert, das die Patentierung der streitigen Erfindung offensichtlich verunmöglicht.

Diese grundsätzlich positive Haltung zur Maxime “in dubio pro inventore” hinsichtlich der Bekanntmachung des Patentgesuchs hält indessen einer kritischen Überprüfung ebenfalls nur sehr bedingt stand. Zunächst bedarf sie der *Einschränkung*. Werden die Zweifel, welche die Prüfungsstelle vor der Bekanntmachung hegte, durch das Einspruchsverfahren nicht beseitigt, so hat sich die Einspruchsabteilung hierzu eine eigene Meinung zu bilden, nötigenfalls zusätzliche Beweissmassnahmen anzuordnen. Nur wenn sie die ursprünglichen Zweifel zu beseitigen vermag, ist anschliessend die Patenterteilung gerechtfertigt. Denn andernfalls führte ja eine “in dubio pro inventore-Bekanntmachung” zu einer “in dubio pro inventore-Patenterteilung”, welche – wie ausgeführt – nicht zulässig wäre.

Das grundsätzlich Gleiche muss gelten, wenn kein Einspruch erhoben wurde und infolgedessen die Prüfungsstelle über die Erteilung des Patentbescheides zu entscheiden hat (Art. 89 Abs. 1 PatG). In einem derartigen Fall hat sie selber nachträglich den Sachverhalt im erforderlichen Umfang abzuklären und sich eine endgültige Meinung zur Frage der Patentierbarkeit der Erfindung zu machen^{81a}. Dazu, wie auch zur Berücksichtigung von nach der Bekanntmachung aufgetauchtem Material, ist die Prüfungsstelle aufgrund der Geltung der Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwG; vgl. oben Ziff. 4.1) ohne Zweifel befugt^{81b}.

Eine derart vorsichtig positive Haltung gegenüber der Maxime “in dubio pro inventore” bezüglich der Bekanntmachung stösst jedoch auf die Schranke des Art. 105 PatG. Gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung sind nach Abschluss des Prüfungsverfahrens Änderungen der technischen Unterlagen nur noch zulässig, wenn sie *durch das Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gerechtfertigt* werden. Da die Bestimmung einen ausdrücklichen Verweis auf Art. 98 PatG enthält, besteht kein Zweifel, dass mit dem Begriff “Abschluss des Prüfungsverfahrens” ein Zeitpunkt *vor* der Bekanntmachung des Patentgesuchs gemeint ist. Sollten also nach der Bekanntmachung durchgeführte zusätzliche Abklärungen des Sachverhalts oder auch nur nachträglich aufgetauchtes (z.B. von Den Haag geliefertes) Material eine Änderung der technischen Unterlagen, beispielsweise die Einschränkung eines Patentanspruchs, notwendig machen, so wäre eine solche Änderung wegen Art. 105 PatG unzulässig. Hier scheinen sich widersprüchliche gesetzgeberische Absichten in die Quere gekommen zu sein, denn in BRBot. PatG 1976 (S. 96, ad Art. 102 und 103) wird die Übernahme der Zuständigkeitsvorschrift aus alt Art. 102

81a In diesem Sinne die Rechtsauskunft des BAGE vom 2. Mai 1967, PMMBL. 1967 I 42.

81b Zutreffend BRBot. PatG 1976, S. 96, ad Art. 102 und 103; eher zurückhaltend BAGE-Richtlinien Y-71.3, wo gesagt wird, dass das in einem zu spät, aber vor Erlass der Patenterteilungsverfügung, eingereichten Einspruch präsentierte Material nur in Betracht zu ziehen sei, wenn es als offensichtlich “ausschlaggebend” erscheine.

Abs. 1 PatG in neu Art. 89 Abs. 1 PatG gerade damit begründet, dass die Fehlinterpretation vermieden werden wollte, "... dass die Prüfungsstelle mangels eines Einspruches nur die Erteilung beschliessen könne".

Angesichts der absolut formulierten Schranke des Art. 105 Abs. 1 PatG erscheint aber *auch eine Bekanntmachung "in dubio pro inventore"* nicht sinnvoll. Denn im Falle, dass anschliessend kein Einspruch eingereicht wird, ist nur noch entweder die Erteilung des Patentes in der bekanntgemachten Form oder aber die nachträgliche Zurückweisung des bekanntgemachten Patentgesuches möglich, während nach der Bekanntmachung vorgenommene zusätzliche Abklärungen evtl. eine Erteilung des Patentes in modifizierter Form gebieten könnten.

7. Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesenform

- 7.1 Das Patenterteilungsverfahren ist ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- 7.2 Es ist beherrscht bezüglich der Beschaffung des Verfahrensstoffes durch die Untersuchungsmaxime, bezüglich der Herrschaft über den Verfahrensgegenstand durch die Dispositionsmaxime.
- 7.3 Von grundlegender Bedeutung für die Beschaffung des Verfahrensstoffes ist ferner die Anwendbarkeit von Art. 8 ZGB.
- 7.4 Die Anwendung von Art. 8 ZGB ergibt, dass grundsätzlich der Patentbewerber für die der Patentierbarkeit seiner Erfindung zugrundeliegenden Sachumstände die Beweislast trägt.
- 7.5 Wegen der Tücken des Beweisobjektes gilt diese Beweislastverteilung nicht bezüglich der Ermittlung des relevanten Standes der Technik. Dieser wird von der Prüfungsstelle von Amtes wegen recherchiert bzw. ist vom Einsprecher beizubringen. Ansonsten ist der Einsprecher nicht beweisbelastet.
- 7.6 Die Prüfungsstelle bzw. die Einspruchsabteilung kann prinzipiell nicht beweisbelastet sein.
- 7.7 Eine Vermutung zugunsten der Patentfähigkeit einer neuen Erfindung lässt sich dem Patentgesetz nicht entnehmen.
- 7.8 Die Maxime "in dubio pro inventore" ist inhaltlich unklar und – wenn überhaupt – nur in sehr engem Sinne haltbar.

8. Kritische Würdigung der Ergebnisse

- 8.1 Im vorliegenden Aufsatz wird die Amtspraxis und die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in verschiedener Hinsicht kritisiert. Die unmittelbar praktische Bedeutung der Differenzen darf allerdings nicht zu hoch veranschlagt werden. Gelegentlich sind sie wohl nur terminologischer Natur. Da terminologische Unsauberkeiten jedoch erfahrungsgemäss eine Tendenz zur materiellen Verfälschung in sich haben, weil Begriffe von ihrem Inhalt ja nicht zu trennen sind, mag selbst eine reine Begriffskritik ihre Berechtigung haben.
- 8.2 In gewissen Punkten wäre der Patentbewerber nach den hier vertretenen Ansichten im Vergleich zur Amtspraxis schlechter gestellt. Es ist allerdings nicht zu übersehen, dass sich die Differenzen nur in eher seltenen Grenzfällen praktisch auswirken dürften. Für diese Fälle ist folgendes zu bedenken:
- Die Erteilung eines vorgeprüften Patentbeschlusses schafft bekanntlich einen Rechtstitel, dessen Rechtsbeständigkeit zu vermuten ist⁸². Durch einen derartigen Titel kann der Patentgegner in seiner wirtschaftlichen Entfaltung sehr einschneidend behindert werden. Die Verleihung des Titels ist deshalb wirklich nur dann gerechtfertigt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Nur dann ist der vom Gesetzgeber mit der Statuierung der bekannten Patentierbarkeitserfordernisse angestrebte Interessenausgleich zwischen dem Schutzrechtsinhaber und dem Schutzrechtsgegner gegeben⁸³. Stört man diesen Interessenausgleich zugunsten des Schutzrechtsbewerbers bzw. -inhabers allzusehr, so liegt dies längerfristig kaum im Interesse des gewerblichen Rechtsschutzes.
 - Was das Erfordernis der "erfinderischen Tätigkeit" im speziellen betrifft, so soll gewiss nicht in Frage gestellt werden, dass der Gesetzgeber eindeutig seine Milderung angestrebt hat⁸⁴. Die verlangte Senkung der Schwelle ist aber *materiellrechtlicher* Natur. Eine zusätzliche Privilegierung des Patentbewerbers durch eine gesetzliche Vermutung des Inhalts, die Patentierbarkeit einer neuen Erfindung sei zu vermuten, wäre jedenfalls durch die gesetzgeberischen Intentionen nicht mehr gedeckt. Man sollte im übri-

82 Troller, zit. Anm. 49, S. 607, hält diese Vermutung für gewohnheitsrechtlich begründet und zwar sowohl für vor-, wie auch für formalgeprüfte Patente. Blum/Pedrazzini, zit. Anm. 32, Anm. 23, S. 175 f., sind demgegenüber der Auffassung, dass die Vermutung zugunsten der Rechtsbeständigkeit eines erteilten Patentbeschlusses nur für vorgeprüfte Patente und zwar aufgrund von Art. 9 ZGB bestehe. Obwohl die Praxis nach wie vor im Sinne Trollers entscheidet, bin ich der Meinung, dass im Falle eines formalgeprüften Patentbeschlusses der Patentinhaber als beweisbelastet zu gelten hat. Dem Nichtigkeitskläger wäre – entsprechend den Ausführungen unter Ziff. 5.2 – die Beweislast nur bezüglich der Ermittlung des Standes der Technik aufzuerlegen.

83 Blum/Pedrazzini, zit. Anm. 32, Art. 1, Anm. 3 und 4, S. 68 ff.

84 BRBot. PatG 1976, S. 67.

gen mit der Milderung dieses Erfordernisses auch nicht übertreiben. Senkt man die Schwelle allzusehr, so könnte das Schweizer vorgeprüfte Patent seinen Wert ganz verlieren. Es ist in diesem Zusammenhang gewiss von Interesse, dass in der obersten Spitze des Europäischen Patentamtes nach Rücksprache mit den interessierten Kreisen die Meinung vorherrscht, die deutsche Norm für die erfinderische Tätigkeit sei in etwa richtig⁸⁵.

- Wegen der unterschiedlichen verfahrensrechtlichen Grundlagen wurde im Prinzip auf den Beizug ausländischer Literatur verzichtet. Es ist jedoch nicht uninteressant festzustellen, dass die hier vorgelegten Ergebnisse sich mit den in der BRD zum deutschen Patenterteilungsverfahren herrschenden Ansichten weitgehend zu decken scheinen⁸⁶.

85 Hierzu van Benthem und Wallace, Zur Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit (Erfindungshöhe) im europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR/Int. 1978, S. 219; Staehelin, GRUR/Int. 1981, S. 291; vgl. auch Häusser, Anspruchsfassung, Erfindungshöhe und Schutzzumfang im deutschen Patentrecht, Mitt. 1981, S. 135 ff., S. 138 und S. 142, Ziff. 3.

86 Benkard, Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., München 1981, § 3, Rdn. 11, S. 194; Rdn. 69 ff., S. 214 und insbes. § 87, Rdn. 10–13, S. 938; Reimer, zit. Anm. 63, § 41b, Anm. 5, S. 1364 f.; §§ 28–29, Anm. 19, S. 1054 f.

Die Werbefigur in der Praxis

von Dr. Lucas David, Rechtsanwalt, Zürich

Einleitung

Vor einiger Zeit hat sich Kollege Dr. A. Briner eingehend mit der Werbefigur im Recht befasst (Alfred Briner, Die Werbung mit Persönlichkeiten und Figuren [Merchandising] nach schweizerischer Praxis, in FS E. Blum & Co. Bern 1978, S. 181–201).

Es ist nicht das Ziel des vorliegenden Artikels, dort Gesagtes zu wiederholen. Indessen zeigt es sich, dass in der Praxis viele Fragen auftauchen, die durch die genannte Arbeit nicht beantwortet werden. Diese sollen hier etwas näher dargestellt werden. Mit Absicht wurde dabei weniger auf die rechtlichen Fundierung, sondern eher auf die leichte Verständlichkeit und die anschaulichen Konsequenzen Wert gelegt. Der vorstehende Artikel darf daher nicht als Beitrag eines Juristen gewertet werden, sondern nur als Causerie eines Praktikers.

Worauf ist bei der Kreation von Werbefiguren zu achten?

Die schöpferische Tätigkeit ist grundsätzlich durch keine Schranken eingeengt. Niemand kann daran gehindert werden, Bilder zu malen oder Figuren zu gestalten, selbst wenn diese zufällig gleich aussehen wie solche von anderen Künstlern. Verboten ist freilich die Imitation von bereits Dagewesenem. Da es indessen auf dem Gebiete der Graphik für jedes Sujet unbeschränkt viele Darstellungsmöglichkeiten gibt, ist anzunehmen, dass niemals unabhängig voneinander zwei gleiche oder gar nur ähnliche Werke geschaffen werden. Wenn sich zwei Motive gleichen, wird man daher annehmen, das jüngere sei dem älteren nachgemacht worden. Damit der Schöpfer des jüngeren nicht belangt werden kann, hätte er schon nachzuweisen, dass er das ältere nicht kannte, ja überhaupt nicht kennen konnte.

Man mag einwenden, die eigenständige Schöpfung von völlig neuen Figuren sei heutzutage überhaupt nicht mehr möglich, da irgendwie alles schon einmal dagewesen sei. Die Praxis zeigt freilich das Gegenteil. Der Siegeszug der Schlümpfe beweist, dass auch heute noch Figuren geschaffen werden können, welche sich durch hohe Individualisation auszeichnen. Wem solches nicht gelingt, soll die Ursache nicht bei den bereits bestehenden Figuren, sondern vielmehr bei der eigenen Phantasielosigkeit suchen.

Wer eine neue Werbefigur zu schaffen hat, darf daher nicht eine Anzahl von Bios, Mickey Mäusen, Globis, Yogi-Bären, Barbapapas usw. auf seinen Pult stellen und versuchen, aus deren Elementen eine neue Figur zusammenzusetzen. Sie wird mit Sicherheit einer oder mehreren bestehenden Figuren ähnlich sehen und daher ein mehr oder weniger geschicktes Plagiat darstellen. Wer neue Figuren kreieren will, tut gut daran, sich für einige Zeit in die Klausur zurückzuziehen und allein mit seinem Geiste etwas Neues zu schaffen. Wer weiss, vielleicht gelingt ihm dann der Wurf eines Knorrlis, der vor über 30 Jahren eigentlich als vor-



**S'Knorritschmannli seit Dir da:
„zum Birchermues muesch Knorritsch ha!“**

Sechsfach gereinigt, fein gequetscht und vorgedämpft, eignen sich die **Knorritschflöckli** geradezu ideal zusammen mit Obst, Beeren, Milch und Zucker für ein gutes **Birchermüesli!**

Knorritsch

Abb. 1

übergehende Absatzhilfe für Haferflocken konzipiert worden ist (Abb. 1), aber derart eingeschlagen hat, dass auf ihn selbst heute noch nicht verzichtet werden kann.

Wem gehört das Copyright?

Das Urheberrecht entsteht in der Person des Künstlers, der ein Kunstwerk schafft. Auch Werke, die im Auftrag eines anderen kreiert werden, bleiben im geistigen Eigentum ihres Schöpfers. Dies gilt auch, wenn ein Künstler Angestellter einer Werbeagentur ist. Oft wird freilich in den Anstellungsverträgen vereinbart,

dass die Arbeitnehmer sämtliche von ihnen kreierte Urheberrechte zum voraus an ihre Agentur abtreten. Dies ist ohne weiteres zulässig.

Ein Fabrikant kann sich aber nicht damit zufrieden geben, dass das Urheberrecht an seiner Werbefigur, die ja vielfach das ganze Corporate Image seiner Firma beinhaltet, bei einer Werbeagentur liegt. Dies hätte zur Folge, dass er für jeden neuen Einsatz seiner Figur, sei es auf Packungen, als Schaufensterpuppe, in Inseraten, in TV-Spots, an Schlüsselanhängern, auf Briefköpfen, auf Lieferwagen usw. das Einverständnis seiner Agentur einholen müsste und dass ihm somit praktisch verwehrt wäre, seine Agentur zu wechseln.

Noch wichtiger als das Urheberrecht ist jedoch das Änderungs- oder Bearbeitungsrecht. Auch dieses liegt beim Urheber. Der Fabrikant wird jedoch im Laufe der Zeit genötigt werden, seine Figur den veränderten Zeitumständen und dem veränderten Geschmack anzupassen und sie zu modernisieren. Falls er das Bearbeitungsrecht nicht besitzt, kann er dies nur mit Zustimmung des Urhebers tun, der sie in der Regel nur nach Erfüllung zusätzlicher finanzieller Forderungen geben wird. Zur Beruhigung sei immerhin erwähnt, dass die Praxis bis heute davon ausgegangen ist, dass in der Abtretung des Urheberrechts auch die Abtretung des Änderungsrechts mitenthalten sei.

Diese Rechtsprechung ist zu begrüßen, soll sich doch das Werk der geforderten Zielsetzung unterordnen. Auch ein Architekt hat es hinzunehmen, dass ein von ihm konzipiertes Gebäude infolge veränderter Bedürfnisse umgebaut wird (gl. M. Troller in ZBJV 81 385).

Dennoch ist verständlich, dass Firmen, welche sich neue Werbefiguren kreieren lassen, zum voraus darauf bestehen, dass ihnen nicht nur die Urheberrechte, sondern auch die Bearbeitungsrechte vorbehaltlos abgetreten werden. Der Urheber soll für die Abtretung dieser Rechte eine einmalige, zusätzliche Entschädigung erhalten, doch sollen sie dafür in der Folge nicht mehr ihm, sondern einzig noch der Auftraggeberin gehören. Nur so lässt sich eine jahrzehntelange Weiterentwicklung einer Werbefigur gewährleisten. Dem Urheber muss es genügen, dass er sich nach wie vor als Schöpfer dieser Werbefigur herausstreichen und sie als Ausweis seines Könnens in Eigenwerbung, Selbstdarstellungen und Referenzlisten verwenden darf.

Will sich der Graphiker aus grundsätzlichen Überlegungen nicht bereit erklären, das Bearbeitungsrecht abzutreten, so hätte er sich wenigstens zu verpflichten, einen entsprechenden Änderungsauftrag zu Konkurrenzpreisen auszuführen. Dies mag bei kleinerer Bedeutung des Werbemännchens genügen (vgl. z.B. Abb. 2).



Abb. 2

Wie können Werbefiguren geschützt werden?

Besten Schutz einer Werbefigur bietet das Urheberrecht. Auf dieses kann sich der Urheber oder sein Rechtsnachfolger berufen, ohne dass die Figur vorher irgendwo hinterlegt oder registriert werden müsste. Der Urheberrechtsschutz wird gemäss bundesgerichtlicher Formel gewährt für “originelle Geistesschöpfungen von selbständigem Gepräge” (BGE 77 II 359, 88 IV 126). Dies heisst im Klartext, dass der urheberrechtliche Schutz nur für solche Gestalten angerufen werden kann, welche individuelle, unverwechselbare Züge aufweisen. Sie müssen zwar nicht einzigartig, aber doch wenigstens eigenartig sein.

Werk ist all das, was als statistisch einmalig zu betrachten ist, auf das nur gerade der Urheber kraft seiner persönlichen Leistung und niemand anders kommen konnte. Eine urheberrechtlich schützbares Leistung liegt vor, sobald eine Aufgabe individuell gelöst wird und ein anderer die Aufgabe sicher anders gelöst hätte, weil es zur Lösung der gestellten Aufgabe eine unbestimmte Zahl von Möglichkeiten gibt (hievon besonders M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, S. 30 ff.). Geschützt ist jedoch nur das tatsächlich realisierte Objekt, nicht die abstrakte Anweisung an den Geist, wie ein solches Werk zu schaffen sei. Geschützt ist nach einer zwar teilweise überholten, im vorliegenden Fall aber dennoch praktischen Grenzziehung das konkrete Ergebnis, wie es in Wort oder Strich vollzogen ist (Form), nicht aber der Stil (Inhalt).

Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen:

a) *Strichgesicht* (Abb. 3)

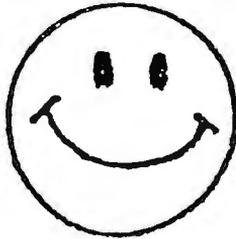


Abb. 3

Das Strichgesicht besteht aus zu wenig individuellen Merkmalen, so dass es urheberrechtlich nicht geschützt ist.

b) *Mickey Mouse* (Abb. 4)



Abb. 4

Selbstverständlich genießt die meisterhafte Schöpfung von Walter Disney in jeder Stellung und Bekleidung urheberrechtlichen Schutz. Nicht geschützt ist freilich das Rezept, Tiergestalten zu vermenschlichen und sie wie Menschen agieren zu lassen. Auch der Name Mickey Mouse (= Michael Mäuserich) genießt wegen seiner Kürze keinen Schutz, weshalb er als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungsbetrieben (z.B. Restaurants) usurpiert werden darf (BGE 77 II 379).

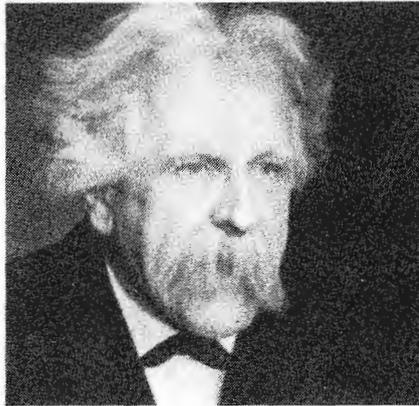
c) *Prof. Cekadete (Abb. 5)*

Abb. 5

Schutzfähig ist Alfred Rassers komische Figur, ihr charakteristisches Aussehen (Maske) und ihre bestimmte Mimik und Gestik. Nicht schutzfähig ist freilich die Idee, einen senilen Professor ulkige Vorlesungen über aktuelle Themen halten oder Wortspiele durch Stottern entstehen zu lassen (Urteil des Zürcher Obergerichtes vom 18. März 1949, SJZ 45 204).

d) *Olympische Piktogramme (Abb. 6)*

Abb. 6

Diese von Otl Aicher entwickelten Sportsymbole bilden urheberrechtlich geschützte Kunstwerke. Nicht schützbar ist zwar die Manier, die Bewegungsform durch Punkte und Striche auf einem Raster abzubilden, so dass die Bein- und Armstellungen immer gleichbleibende Winkelmasse erhalten. Angesichts der Vielzahl der bereits geschaffenen syntaktischen Piktogramme, wobei Körper, Arme

und Beine immer nur vier Richtungen innehaben, muss jedoch auch die Schaffung eines neuen oder anderen Piktogrammes im gleichen Stil als Urheberrechtsverletzung gewertet werden.

e) *Heidi und Geissenpeter (Abb. 7)*



Abb. 7

Diese Namen geniessen wegen ihrer Kürze keinen urheberrechtlichen Schutz. Entsprechend ist es jedem Werbetreibenden gestattet, zwei Kinder in Hirtenkleider zu stecken, sie als Heidi und Geissenpeter zu bezeichnen und so für seine Produkte Werbung betreiben zu lassen. Voraussetzung ist freilich, dass dabei nicht genau die gleichen Kleider verwendet werden, wie sie Film- oder Fernsehdarsteller dieser Rollen getragen haben.

f) *Sheila* (Abb. 8)

Abb. 8

Diesem Pseudonym der Sängerin Annie Chancel wurde noch im Jahre 1966 der Schutz versagt, da es als verbreiteter irischer Vorname deren Trägerin nicht individualisiere. Sechs Jahre später musste aber anerkannt werden, dass dieser Vorname die genannte Sängerin nunmehr genügend charakterisiere, weshalb er von Dritten nicht mehr zur Werbung verwendet werden dürfe (BGE 92 II 310, 98 I b 192).

Diese Beispiele können kurz wie folgt zusammengefasst werden: An graphischen Darstellungen kann in der Regel immer ein Urheberrecht beansprucht werden, es wäre denn, die Darstellung bliebe im Alltäglichen haften. An einzelnen Worten kann in der Regel kein Urheberrecht geltend gemacht werden. Das Urheberrecht kann gegenüber jedermann und überall in Anspruch genommen werden: Es ist im wahrsten Sinne schrankenlos.

Demgegenüber weist das Markenrecht entscheidende Nachteile auf. Wohl können Figuren als Bildmarken und deren Namen, selbst wenn sie wenig originell sind (z.B. Heidi) als Wortmarken beim Bundesamt für geistiges Eigentum in Bern oder auch in ausländischen Staaten hinterlegt werden (vgl. die Markenauszüge Knorrli, Abb. 9 und 10). Die Figuren erhalten damit den formellen Markenschutz. Der Markenschutz muss jedoch immer für ganz bestimmte Waren beansprucht werden; Warenverzeichnisse wie "Waren jeglicher Art" werden als zu unbestimmt zurückgewiesen. Der Markenschutz erlischt zudem, wenn die Marke auf den beanspruchten Waren nicht innert drei Jahren (im Ausland in der Regel innert fünf Jahren) tatsächlich gebraucht wird. Das Markenrecht kann somit nicht verhin-



Bildmarke +200'255 "Knorri fig.",
 eingetragen u.a. für eine ganze Anzahl verschiedenster Nahrungsmittel
 Abb. 9

KNORRLI

Wortmarke +196'569 Knorri,
 eingetragen u.a. für eine ganze Anzahl verschiedenster Nahrungsmittel
 Abb. 10

dem, dass Werbefiguren auf völlig andersartigen Waren auftauchen. Beispielsweise kann das Markenrecht angerufen werden, wenn das Michelin-Männchen (Abb. 11)



Abb. 11

unerlaubterweise auf Autopneus, Reiseliteratur und Landkarten erscheint, nicht aber, wenn es fremde Papiertaschentücher, Insektensprays oder Kinderspielzeug schmückt. In solchen Fällen kann nur der Schutz aus Urheberrecht weiterhelfen.

Da ein Urheberrecht an einzelnen Worten nicht besteht, ist es schwierig, deren Missbrauch auf fremden Waren zu verhindern. Ist jedoch der Name der Werbefigur aus der Firma des Unternehmens abgeleitet (z.B. Knorri), so bedeutet dessen unbefugte Benutzung auch eine Verletzung des Rechtes am Namen dieser Firma und kann als solche verhindert werden.

Genauso gut, wie ein berühmter Firmenschriftzug (z.B. Coca Cola Abb. 12)



MARQUE DEPOSEE

Abb. 12

Teil der Persönlichkeit eines Unternehmens sein kann (vgl. Mitt. 1981 68: Coca Line) und damit den gleich umfassenden Schutz wie dessen Firmennamen genießt, so kann auch eine Werbefigur grundsätzlich die Corporate Identity verkörpern und damit gleichen Schutz gegenüber jedermann beanspruchen. Die Praxis ist diesen Schritt freilich noch nicht gegangen, und für den Schutz von Firmensigneten wurde bis anhin nur das Urheberrecht, nicht aber das Persönlichkeitsrecht angerufen (Mitt. 1980 84: JPS). Der Unterschied ist namentlich auch deshalb von Belang, weil das Urheberrecht zeitlich begrenzt ist, das Persönlichkeitsrecht aber mindestens so lange wie dessen Träger dauert. So wird beispielsweise der urheberrechtliche Schutz des Michelin-Männchens (Abb. 11), das 1898 kreiert worden ist nächstens ablaufen. Falls man der höchst unerwünschten Konsequenz begegnen will, dass diese Werbefigur fortan unbehindert auf Kosmetika, Zigaretten usw. usurpiert werden kann, bleibt nur der Schutz aus Persönlichkeitsrecht übrig.

Wie werden Werbefiguren verwertet?

Oft werden Gestalten nicht als eigentliche Werbefiguren kreiert, sondern es wird erst im Laufe der Zeit erkannt, dass ihnen ein grosses Werbepotential innewohnt, das es irgendwie zu nutzen gilt (z.B. Pippi Langstrumpf, Superman, Tarzan). Die Inhaber der entsprechenden Rechte versuchen daher, diese mittels sogenannter Merchandising-Verträge zu verwerten.

Mittels solcher Verträge wird einem Fabrikanten während einer bestimmten Zeitdauer das Recht eingeräumt, auf einzelnen seiner Produkte die fraglichen Gestalten zu Werbezwecken abzubilden. Für diese Befugnisse ist eine Lizenzgebühr (Royalty) als Entschädigung zu bezahlen, sei es in der Form einer Pauschale oder abhängig vom Umsatz. Der Rechtsinhaber wird sich dabei in der Regel das Recht vorbehalten, die einzelnen Wiedergaben seiner Werbefigur vor deren Veröffentlichung zu genehmigen, will er doch sicher sein, dass sie nicht durch ungenaue oder schlechte Reproduktionen verwässert und nur zusammen mit dem Copyright-Vermerk © abgebildet wird. Nur selten jedoch kümmert sich der Rechtsinhaber in solchen Fällen um die Qualität der Produkte, die mit seiner Werbefigur versehen werden. Denn Werbefiguren wie Batman oder Bambi bringen zwar eine gute Werbeattraktivität, verleihen aber im Gegensatz zum Knorrli dem damit versehenen Produkt kein Qualitätsimage. Dem Inhaber der Rechte an solchen Figuren wird es daher in der Regel gleichgültig sein, ob sie auf guten oder billigen Waren angebracht werden. Wichtig ist für ihn ja in erster Linie die Royalty.

Um das Marketing solcher Figuren zu erleichtern, wird oft versucht, deren Gestalt und Namen als Marken zu hinterlegen, denn dann können die Merchandising-Verträge als Markenlizenzen ausgestaltet werden. Dieser zusätzliche Schutz ist in der Schweiz unnötig, ja sogar fragwürdig. Zum einen muss der Markeninhaber einen Geschäftsbetrieb nachweisen können, der sich auf die angemeldeten Waren bezieht. So wurden beispielsweise Marken hinterlegungen zurückgewiesen, welche eine Zigarettenfabrik für Bekleidungsgegenstände (Muratti), ein Verlag für Sportgeräte (Bullworker) oder ein Filmproduzent für Spielfilme (Laurel & Hardy) hinterlegen wollten (BGE 100 I b 43, PMMBI. 1971 I 41, 1974 I 15). Sodann muss bei einer Markenlizenz der Lizenzgeber die Qualität der Lizenzware kontrollieren. Eine Gesellschaft, die sich mit der Verwertung von Rechten an bestimmten Werbefiguren befasst und deren Anziehungskraft auch dem Warenvertrieb geschäftlich dienstbar macht, ist aber zu einer solchen Qualitätskontrolle gar nicht in der Lage (PMMBI. 1973 I 58: Tarzan). Der Weg, die Rechte an einer Werbefigur durch Markenlizenzverträge statt durch Merchandising-Verträge verwerten zu wollen, erweist sich damit als Holzweg.

Piraterie an Werbefiguren

Immer wieder gibt es gerissene Unternehmer, welche versuchen mit "fremdem Kalbe zu pflügen". Sobald ihnen eine Roman- oder Filmfigur (z.B. Sherlock Holmes oder Pippi Langstrumpf), oder auch das Kennzeichen eines Unternehmens (z.B. der Knorrli) werbewirksam genug erscheint, hinterlegen sie deren Namen oder gar deren Abbildung als Handelsmarke für irgendwelche Handelswaren. Sie tun dies selbstverständlich ohne Zustimmung der Rechtsinhaber und in der einzigen Absicht, aus einem solch unerlaubten Vorgehen Kapital zu schlagen.

Denn eine derartige Markenhinterlegung wird den Rechtsinhaber bei der Weiterverwertung seiner Rechte eine Zeitlang empfindlich stören, wird doch geraume Zeit verstreichen, bis ein Gericht eine Piratenmarke für nichtig erklärt hat und deren Löschung anordnet. Denn die Piratenmarke hat meistens in den betreffenden Warenklassen das ältere Hinterlegungsdatum, da der ursprüngliche Inhaber noch nicht daran gedacht hat oder nicht in der Lage war, seine Figur umfassend als Marke schützen zu lassen. Um die Verwertung seiner Rechte nicht durch derartige Piratenmarken zu beeinträchtigen, wird der ursprüngliche Rechtsinhaber geneigt sein, dem Piraten ein Verzichtsgeld anzubieten, nur damit dieser die störende Marke möglichst rasch löschen lässt.

Markenpiraten mögen unter Umständen über die besseren Markenrechte verfügen. Nie aber verfügen sie über die besseren Urheberrechte, da diese zum mindesten in Europa formlos und schon mit der ersten Werkschöpfung entstehen. Da das ältere Recht das stärkere ist, vermögen sich die älteren Urheberrechte im allgemeinen gegen die jüngeren Markenrechte eines Markenpiraten durchzusetzen. Es braucht aber in solchen Fällen einige Geduld und gute Nerven.

Nicht als Markenfreibeuter dürfen jene eingestuft werden, die bloss auf einer allgemeinen Welle mitreiten, ohne dass sie den Urheber einer Figur um die Früchte seiner Arbeit prellen würden. So können die Namen gewisser Filme, Musicals oder Fernsehserien während bestimmter Zeit äusserst attraktiv sein, ohne dass der Produzent beabsichtigt, ihn auch in der Werbung zu verwerten. Jedermann ist es daher erlaubt, solche urheberrechtlich nicht geschützte Namen (z.B. Heidi; BGE 96 II 252: Blauer Bock) für sein Produkt als zugkräftige Marke einzusetzen.

Probleme bietet freilich die Überwachung des unbefugten Gebrauchs der eigenen Werbefiguren. Oft wird nur zufällig festgestellt, dass sie von unbekanntem Dritten zur Werbung für deren Produkte eingesetzt werden. Das Markenregister lässt sich mit Leichtigkeit durch spezialisierte Firmen mittels Computer überwachen. Erfolgt aber die Piraterie ausserhalb eines Registers, versagen die herkömmlichen Überwachungsdienste. Verschiedene Firmen sind daher dazu übergegangen, jenen Denunzianten Prämien zu versprechen, welche sie auf den Gebrauch ihrer Werbefigur durch Dritte aufmerksam machen. Andere Kontrollmöglichkeiten scheinen bis heute noch nicht gefunden worden zu sein. Entsprechend gilt die Verwendung fremder Werbefiguren weitgehend noch als Kavaliersdelikt. Die vorsätzliche Usurpation einer fremden Werbefigur zieht denn auch bloss eine Busse bis maximal 5'000 Franken nach sich (vgl. Art. 50 URG), und dies nur, wenn innert drei Monaten nach Bekanntwerden des Täters Strafantrag gestellt wird. Das Risiko, wegen Urheberrechtsverletzungen bestraft zu werden, ist damit oft kleiner als der Vorteil, den man sich durch die Verwendung einer fremden Werbefigur einhandelt.

Bei wem sind die Rechte zur Nutzung fremder Werbefiguren einzuholen?

Wer eine fremde Werbefigur für ein eigenes Produkt zur Verbesserung von dessen Attraktivität einsetzen will, muss sich vorher mit dem Urheber über dessen Einwilligung und dessen finanzielle Bedingungen einigen. In der Regel wird der Urheber seine Rechte an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten haben, die wiederum lokale Agenten zur Vergabe ihrer Rechte ermächtigen. Oft wird es klug sein, sich von diesen den lückenlosen Nachweis erbringen zu lassen, dass sich ihr Angebot direkt vom Urheber herleitet. Falls die Rechte für eine Figur benötigt werden, die für ein ganz bestimmtes Produkt kreiert worden ist (z.B. Meister Proper), so weiss darüber in der Regel die Werbeabteilung des entsprechenden Fabrikanten Bescheid. Die Rechte für Romanfiguren (z.B. Pippi Langstrumpf) liegen oft, aber nicht immer, beim entsprechenden Verlag. Hier noch einige nützliche Adressen, wo Nutzungsrechte einzelner Werbefiguren eingeholt werden können:

Olympische Piktogramme und andere syntaktische Sportpiktogramme
Igor M. Schou-Kieldsen, Postfach 1525, 6240 Königstein 1, BRD

Superman, Spiderman, Batman usw.
Marvel Comics Group, 575 Madison Ave. New York

Globi
Globi-Verlag, Postfach, 8045 Zürich 3

Mickey Mouse, Donald Duck, usw.
Walt Disney Production Inc., Los Angeles

Zur Frage der Urheberschaft insbesondere der Filmschaffenden

DR. THOMAS CHRIST, BASEL

Grundgedanken zum schutzfähigen Werk

Die Erfassung des Werkbegriffes gehört zu den primären Anliegen des Urheberrechtes; denn mit der Formulierung der Werkkriterien wird auch die Frage der Urheberschaft präjudiziert. Je nach den Anforderungen, die an das schutzfähige Werk gestellt werden, verkleinert sich der Kreis der gesetzlich geschützten Urheber oder er weitet sich aus.

So ist die Lehre in der Bestimmung des juristisch relevanten Kunstwerkbegriffes auch zu verschiedenen Lösungen gelangt, die hier nur so weit erörtert werden, als es zur Darlegung eines eigenen Vorschlages nötig erscheint.

Troller¹ geht davon aus, dass ein Kunstwerk nur dann rechtlich qualifizierbar sei, wenn der Jurist sein Wesen erkannt habe. Für seine Wesensanalyse wählt er einen phänomenologischen Ansatz, wobei er sich ausgiebig auf Nicolai Hartmanns Ästhetik stützt. Dies in der Absicht, so zu einer juristischen Kunstwerkanalyse zu gelangen, "die systematisch nicht weniger klar ist, als diejenige mit der man den Schutzzumfang einer Erfindung oder einer Marke abgrenzt"².

Es wird nun in zweifacher Hinsicht bezweifelt, ob dem philosophisch-erkenntnistheoretischen Werk Hartmanns für den urheberrechtlichen Werkbegriff wesentliche Bedeutung zukommt. Einmal hat die Schrift Hartmanns als Untersuchungsobjekte die grossen, zeitlosen Kunstwerke im Auge. Seine Arbeit ist zudem vom Kunstverständnis seiner Zeit geprägt. Das Urheberrecht der Gegenwart bemüht sich demgegenüber um Schutzobjekte, die noch keine zeitliche Wirkung haben konnten. Werke, die sich im Sinne des herkömmlichen Kunstverständnisses als zeitresistent erwiesen haben, interessieren das Urhebergesetz mit seiner beschränkten Schutzfrist nicht mehr.

Vor allem aber wählt Hartmann in einer andern Hinsicht einen schlecht vergleichbaren Ansatz: seine Werkanalyse betrifft die komplexen Wahrnehmungsstufen in der Beziehung zwischen Betrachter und Kunstwerk. Diese Problemstellung gibt für den rechtlichen Blickwinkel nicht viel mehr her, da sich das Urheberrecht nur für die Beziehung des Urhebers zu seinem Werk interessiert. Ein urheberrechtlich relevantes Werk soll nicht aufgrund seiner Wirkungen, die es beim Betrachter hervorruft, als schutzfähig qualifiziert werden.

1 A. Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 433, Zusammenfassung des Referates, das der Autor anlässlich der Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht am 26. November 1981 gehalten hat.

2 Troller, a.a.O.

Es muss an dieser Stelle betont werden, dass auf keinen Fall die Bedeutung des erkenntnistheoretischen Werkes Hartmanns angezweifelt wird; im Gegenteil, seine erarbeiteten Wahrnehmungsgesetze lassen sich auf Kunstwerke der Gegenwart übertragen, insbesondere auch auf jene, die seit Jahrzehnten ihren festen Platz in den Museen haben, deren Schutzfähigkeit aber von der herkömmlichen urheberrechtlichen Doktrin immer noch abgelehnt wird³. Weshalb es zu einer solchen Ablehnung kommt, soll nun im weiteren untersucht werden.

Troller bezieht sich auf Hartmanns Schichtenlehre, um die ästhetisch wesentlichen Eigenschaften des Werkes zu analysieren. Der Begriff des Ästhetischen wird nun bei Troller mit "sinnlich wahrnehmbar" gleichgesetzt, denn die "rein subjektive Reaktion des Schönheitssinnes"⁴ interessiert das Urheberrecht nicht. Ein zusätzliches Kriterium wird deshalb in der Person des Urhebers gesucht, das Werk muss originell sein, es "muss vom Urheber geschaffen sein, den Ursprung in ihm haben"⁵. Wenn Troller weiter behauptet, diese Originalität sei nicht noch zusätzlich zu qualifizieren, bleibt er diesem Gedanken nicht ganz treu, wenn er weiter verlangt, dass sich das Werk von den alltäglichen Formen unterscheiden müsse und wenn er den Begriff der Originalität dem der Neuheit gleichsetzt. Hier wird eine objektiv feststellbare Tatsache durch eine bloss subjektiv unterscheidbare Bewertung ersetzt; dies ist wenigstens für die Grundsatzfrage, ob ein schutzfähiges Werk vorliege oder nicht, kaum haltbar. Die Frage der Beziehung vom Urheber zum sinnlich wahrnehmbaren Werk wandelt sich und heisst nun: Hat das Werk jene Entfernung vom Alltäglichen erreicht, dass es als Kunstwerk im Sinne des Urheberrechtes gelten kann oder besitzt es jenen Grad an Neuheit, dass es als schutzfähig qualifiziert werden muss? Über das Mass jener Entfernung oder über die Bestimmbarkeit jener Mindestlimite äussert sich die Lehre kaum. Und wenn sie es trotzdem tut, wird sie zu einem Verfechter eines historischen Kunstbegriffes, der an der Urheberwirklichkeit der Gegenwart vorbeigeht.

Trollers Kriterium findet sich in ähnlicher Form auch in der deutschen Lehre. So verlangt Ulmer die Individualität des Werkes als "Voraussetzung des Urheber-schutzes"⁶ und führt dazu aus: "Die Individualität beruht auf der geistigen Leistung, durch die sich die Werke von schutzlosen Gebilden abgrenzen. Der Schwerpunkt wird dabei vielfach auf der Formgebung liegen⁶." Auch Hubmann begibt sich in den juristisch unbestimmbaren Raum einer subjektiven Wertung, wenn er verlangt, dass "für die Werkeigenschaft eine gewisse Leistungshöhe unerlässlich" sei⁷. Auch hier stellt sich die Frage, wie weit sich ein Gebilde von anderen Gebil-

3 Man denke an die Bilder der Suprematisten, insbes. an das Quadrat Kasimir Malewitschs, das nach keiner Lehre urheberrechtlichen Schutz beanspruchen kann, weil es nicht schöpferisch, eigenartig bzw. individuell ist.

4 Troller, S. 519 IGR I

5 Troller, S. 459 IGR I

6 E. Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 2. Aufl., Berlin und Heidelberg, 1960, S. 109

7 H. Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, 4. Aufl., München 1978, S. 36: "Die Formgebung muss also so weit fortgeschritten sein, dass sie den individuellen Geist in seiner Entfaltung ausdrücken und zum Gegenstand der Befriedigung eines geistigen Bedürfnisses zu machen vermag."

den abheben muss, um wenigstens den urheberrechtlichen Minimalschutz zu genießen. Ob eine Antwort hierauf ganz der Rechtsprechung überlassen werden kann, wird noch zur Sprache kommen müssen.

Als weiteres besonders fragwürdiges, aber illustratives Beispiel wird hier noch die Arbeit Zschokkes aufgeführt, die als zentrales Werkkriterium das "schöpferische Geheimnis"⁸ postuliert, dies in der Absicht, damit den dunklen Raum des urheberrechtlich relevanten Werkbegriffes etwas aufzuhellen. Auch sein Vorschlag beginnt damit, "dass Leistung in einem minimalen Grad wesensnotwendiges Merkmal des Werkes ist"⁹. Da dieses Merkmal aber bei sämtlichen Erzeugnissen vorliegen muss, verlangt er als qualifizierendes Zusatzerfordernis, dass die Leistung eine schöpferische sei und nennt das Ganze: "schöpferisches Geheimnis". Die Leistung allein, die auf ein Minimum reduziert sein könne, erscheint ihm nicht begriffswesentlich. In der Folge scheut sich Zschokke nicht die Elemente seines zentralen Werkkriteriums zu definieren. So versteht er unter "schöpferisch" die im Grunde unbeschreibbare Eigenschaft eines Werkes, eine primäre, geistige und seelische Reaktion der Überraschung auszulösen¹⁰. Er verlangt vom Betrachter die spontane Reaktion des Staunens und nennt dies ein wesensnotwendiges Kriterium für das Vorliegen eines urheberrechtlich relevanten Werkes. Die juristische Begriffsverschleierung scheint perfekt: was tun, wenn von fünf Richtern nur zwei staunen?

Versuch eines eigenen Vorschlages

Wenn die Rechtswissenschaft ein soziologisches Regelungsfeld aufgreift, soll das mit einem möglichst hohen Mass an Nüchternheit geschehen, denn das Ziel jeder rechtsstaatlichen Regelung ist ja die transparente und rationale Lösung von Konflikten. In diesem Sinne darf sich der Urheberrechtler für seine Begriffsbestimmung nicht am undurchschaubaren Nimbus gewisser arrivierter Künstler orientieren, sondern er soll seinem Rechtsgebiet die Tatsache zu Grunde legen, dass das Kunstschaffen natürlicher Ausdruck eines Entfaltungs- und Mitteilungsbedürfnisses eines jeden in unserer Gesellschaft ist. Der rechtliche Status des Urhebers steht so in keinem zwingenden Zusammenhang zur Rolle des Künstlers in der Gesellschaft. Dass dementsprechend nicht jeder Urheber ein Künstler ist, erstaunt nicht sehr, dass aber in der heutigen Rechtssituation auch längst nicht jeder arrivierte Künstler, den urheberrechtlichen Minimalschutz¹¹ beanspruchen kann, lässt doch an der Richtigkeit der geltenden Regelung einige Zweifel aufkommen.

8 A. Zschokke, *Der Werkbegriff im Urheberrecht*, Bern, 1966

9 Zschokke, S. 26

10 Zschokke, S. 29 und insbes. S. 34

11 So genießt weder Malewitsch für sein schwarzes Quadrat, noch Duchamp für seinen Flaschentrockner ein Recht auf Namensnennung bei seinem Werk oder ein Recht auf Nichtbekanntmachung seines Werkes.

Nach der hier vertretenen Auffassung werden für die Grundsatzfrage, ob ein schutzfähiges Werk vorliege, alle nicht justiziablen Qualifikationshilfen abgelehnt, so z.B. der oben dargelegte unbestimmbare Grad an Originalität Trollers, aber auch das praktisch nicht feststellbare Vorliegen einer konkreten Einmaligkeit des Werkes bei Kummer¹². Schutzfähig ist demnach jedes sinnlich wahrnehmbare Erzeugnis, das in seinem Dasein einem oder mehreren Menschen zugeordnet werden kann. Über die Zuordnung entscheidet die Beziehung zwischen Urheber und Werk. Zugleich muss betont werden, dass mit der Feststellung der Schutzfähigkeit noch nichts über den Schutzzumfang gesagt ist. Der Sinn der Trennung dieser Begriffe soll an Hand des Beispielen des schwarzen Quadrates von Kasimir Malewitsch dargelegt werden. Das Bild ist sinnlich wahrnehmbar und kann dem Maler zugeordnet werden, weil er in geistiger und körperlicher Beziehung für die Entstehung des Werkes zuständig ist. Das Werk ist somit schutzfähig. Die Frage des Schutzzumfanges ist nun völlig anderer Natur; sie übernimmt eine graduelle Unterscheidungsfunktion und soll deshalb nicht generell beantwortet werden, sondern nur im Zusammenhang mit der Behauptung der Existenz eines Werkes. So mag für diese Frage das Entscheidungsverfahren des Richters im Einzelfall auf ähnliche Schwierigkeiten stossen, wie sie uns von der herkömmlichen Auffassung vertraut sind. Aber die angebotene Lösung bietet doch den Vorteil, dass nicht mehr, entgegen der gesellschaftlichen Realität, einem Werk die Schutzfähigkeit abgesprochen, sondern an Hand des konkreten Falles lediglich der Schutzzumfang minimiert werden kann. Der bis anhin möglichen richterlichen Willkür werden so gewisse Grenzen gesetzt.

Für das genannte Beispiel muss diese Erkenntnis folgendermassen ausgewertet werden: Das schwarze Quadrat Malewitschs ist zwar schutzfähig, aber es genießt einen sehr kleinen Schutzzumfang, weil es jedermann freistehen muss, ebenfalls ein schwarzes Quadrat auf weissen Grund zu setzen. Malewitsch kann also niemandem verbieten, dasselbe Bild zu malen und zu verwerten, auch nicht mit denselben Massen, er hätte zu verweigern oder bei der Präsentation seines konkreten Werkes die Nennung seines Namens zu verlangen oder einem Dritten zu verbieten, einen fremden Namen unter sein, Malewitschs, Bild zu setzen; ebenso müsste er die Nennung des eigenen Namens bei einem schwarzen Quadrat eines anderen nicht dulden.

Dem Argument, derart urheberpersönliche Befugnisse würden schon vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht erfasst, kann nicht zugestimmt werden, denn letzteres befasst sich mit der Beziehung der Person zu sich selbst¹³, während das Urheberpersönlichkeitsrecht die Beziehung des Urhebers zu seinem Werk im Auge hat¹⁴. Die beiden Schutzbereiche überschneiden sich, sie sind aber nicht identisch.

12 M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern, 1968

13 Das allg. Persönlichkeitsrecht resultiert aus der ethischen Wertschätzung des Menschen und ist deshalb für alle Individuen gleich, demgegenüber ist das Urheberpersönlichkeitsrecht nicht unmittelbar an die Person, sondern an die Existenz eines Werkes gebunden.

14 ähnlich Ulmer, S. 101 und Hubmann, S. 49 und 54

Gegenüber der herkömmlichen Meinung wird somit die Zahl der Urheber ansteigen, hingegen kaum die Zahl der Werke, die einen urheberrechtlich interessanten Schutzzumfang beanspruchen können. Denn für die Frage des Schutzzumfanges behalten die Kriterien der Originalität, der Individualität, sowie der Einmaligkeit ihre Bedeutung. Das Ziel ihrer Überprüfung ist aber nicht mehr, schützbares von nicht schützbaren Kunst zu trennen, sondern im Einzelfall die forderbare Schutzhöhe eines Werkes festzulegen. Das richterliche Urteil nähert sich so einem bloßen Vergleich künstlerischen Schaffens und löst sich von der willkürlichen Anerkennung urheberrechtlich relevanter Werke. Dies ist auch richtig, denn dem Richter steht der Entscheid des künstlerisch Gebotenen nicht zu¹⁵.

Zum Filmwerk

Es liegt auf der Hand, dass eine solche Öffnung des Werkbegriffes auch das Filmwerk betrifft. Es wird heute als urheberrechtlich relevantes Werk anerkannt. Schutzfähigkeit und Schutzzumfang bestimmen sich demnach nach den obgenannten Kriterien. Die Eigengesetzlichkeit der Filmkunst und die wesentlichen Beziehungen *mehrerer* zum Werk, deren Beiträge zumeist nicht isoliert, sondern nur im Gesamtgefüge wahrnehmbar werden, haben zur Anerkennung der besonderen Natur des Films geführt¹⁶. So finden sich im deutschen Urhebergesetz die filmrechtlichen Bestimmungen unter der Überschrift "Besondere Bestimmungen für Filme"; ebenso schlagen die beiden Vorentwürfe zu einem neuen schweizerischen Urhebergesetz die Schaffung eines filmspezifischen Abschnittes vor.

Das geltende schweizerische Urhebergesetz kennt keine Werkdefinition. Dank der positiven Enumeration von schützbaren Erzeugnissen in Art. 1 Abs. 2 URG wird auch das Filmwerk als Werk der Kunst betrachtet. Doch wird nach dem Wortlaut des Gesetzes der Film nur dann geschützt, wenn er als eigenartige Schöpfung eine Handlung darstellt.

Zur juristischen Unfassbarkeit der eigenartigen Schöpfung wird auf die Grundgedanken zum Werkbegriff verwiesen. Dass vom schutzfähigen Film zusätzlich die Darstellung einer Handlung verlangt wird, entbehrt heute jeder ernsthaften Erklärung. Die beiden Vorentwürfe zu einem neuen Urhebergesetz verzichten deshalb auf eine solche Anforderung und stellen die Filmwerke den anderen enume-rierten Werken gleich.

Es muss hier betont werden, dass neben dem Spielfilm auch sämtliche anderen Filmarten als Filmwerke im urheberrechtlich relevanten Sinn verstanden werden. So sind Filme ferngesteuerter Kameras, Dokumentarfilme¹⁷, Werbefilme¹⁷,

15 vgl. Kummer, S. 37

16 P. Greco, Die Filmwerke, Schriftenreihe der UFITA, Heft 10, Baden-Baden 1958

17 So auch K. Bohr, Die Urheberrechtsbeziehungen der an der Filmherstellung Beteiligten, Berlin 1973, S. 4.

Industriefilme usw. sinnlich wahrnehmbare Erzeugnisse, die durch Kameraführung, Entschiede über Bildausschnitt und -bewegung notwendigerweise zu individuellen Werken werden. Nach dem Wortlaut des Gesetzes finden sich auch im Herstellungsverfahren keine Ausschlussgründe. So wird auch die Fernseh-Live-Sendung zum schutzfähigen Werk. Den genannten Beispielen bleibt in der Regel ein kleiner persönlicher Gestaltungsraum. So wird der Schutzzumfang beim Dokumentarfilm durch den Berichterstattungszweck erheblich eingeschränkt oder der Regisseur eines Werbefilmes muss sich weit mehr schöpferfremde Eingriffe gefallen lassen, als wenn er einen Spielfilm gedreht hätte. In beiden Fällen sollte aber mindestens das Recht auf eine Namensnennung gewährleistet sein. So bestimmt auch hier – im Sinne des eingangs dargelegten Werkkonzeptes – die allfällige Zweckgebundenheit eines Filmwerkes nicht dessen Schutzfähigkeit bzw. -unfähigkeit, sondern in jedem Falle nur dessen Schutzzumfang. Es liegt auf der Hand, dass mit der hier vertretenen Auffassung auch die in Deutschland übliche Unterscheidung von Filmwerken und Laufbildern abgelehnt wird.

Zur Urheberschaft der Filmschaffenden

Es ist fürs Erste festzuhalten, dass sowohl nach dem älteren wie auch nach dem neueren Werkbegriff mehrere Mitarbeiter eines Teams Urheber bzw. Miturheber eines einheitlichen, unaufteilbaren Oeuvres werden können. Der Gegensatz zwischen Werkeinheit und Urhebermehrheit tut dem künstlerischen Schaffen keinen Abbruch¹⁸, er wird aber für die vermögensrechtlichen sowie für die urheberpersönlichen Aspekte zu juristischen Lösungen führen, die nicht immer mit den Ansprüchen eines Alleinurhebers parallel laufen. Die Miturheber stehen bei Verwertungsfragen in einem Bann gegenseitiger Rücksichtnahme.

Kriterien der Miturheberschaft

Gemeinsames Schaffen

Der Begriff der Gemeinsamkeit bezieht sich in erster Linie auf die Ausrichtung auf ein Ziel, auf die Schaffung eines einheitlichen Werkes. Dabei ist es nicht notwendig, dass die einzelnen Beiträge in zeitlicher oder tatsächlicher Hinsicht gemeinsam geschaffen worden sind, die einzelnen Arbeiten können also durchaus nacheinander, zeitlich gestaffelt erfolgen¹⁹. Ebenso kann nicht verlangt werden,

18 Das wird bisweilen heute noch bestritten. Vgl. W. Kuner, Gemeinschaft und Abhängigkeit im Urheberrecht, Diss. Freiburg im Breisgau 1957, S. 29.

19 O.F. von Gamm, Urheberrechtsgesetz, Kommentar, München und Berlin 1968, S. 264. F.K. Fromm und W. Nordemann, Urheberrecht (Kommentar), 4. Aufl., Stuttgart, Berlin, Köln und Mainz 1979, S. 111.

dass in jedem Aufgabenfeld alle oder eine Mehrheit von Personen die gleiche Tätigkeit vornehmen. Das Kriterium der Gemeinsamkeit ist mit der Unterordnung unter eine Gesamtidee erfüllt. Gemeinsames Schaffen liegt somit bereits vor, wenn die einzelnen Mitautoren ihre Beiträge in ihrer persönlichen Ausgestaltung gedanklich aufeinander abstimmen, wenn sie ihren Gestaltungswillen mit dem Gesamtplan des endgültigen Werkes in Einklang bringen. Ihr individueller Beitrag muss willentlich einem kollektiven Oeuvre dienen²⁰.

Einheitliches Werk

Weit mehr Schwierigkeiten als die Frage der Gemeinsamkeit bietet jene der Einheitlichkeit. Sie bezieht sich auf das Verhältnis der eingebrachten Werkteile zum entstandenen Gesamtwerk. Art. 7 des schweizerischen URG verlangt die Untrennbarkeit der einzelnen Beiträge. Eine absolute Untrennbarkeit der Beiträge kann aber nur vorliegen, wenn alle Autoren sämtliche Einzelheiten aller Beiträge gemeinsam geschaffen haben. Da in den meisten Fällen und besonders beim Film die Mitarbeiter eines Teams, je nach ihren Aufgabenbereichen und Fähigkeiten ihre Beiträge zeitlich oder faktisch getrennt erbringen, muss der Begriff der Untrennbarkeit eine Relativierung erfahren²¹. Die Schwierigkeiten, die die Feststellung bereitet, wann ein Beitrag im Sinne des Gesetzes relativ untrennbar ist und wann nicht, haben in Deutschland dazu geführt, das Kriterium der Unmöglichkeit der gesonderten Verwertung beizuziehen. Ob bei einem Werkteil nun gesonderte Verwertbarkeit vorliegt, soll nach seiner selbständigen Verkehrsfähigkeit bestimmt werden²². Ein solches Hilfskriterium führt nun in der Miturheberchaftsfrage zu Widersprüchlichkeiten; während für die Bestimmung der relativen Untrennbarkeit eher die Beziehungen der Beiträge zum Werk berücksichtigt werden sollten, befasst sich der Begriff der gesonderten Verwertbarkeit einzig mit Art und Wesen des Beitrages und verliert das eigentliche Schutzobjekt des Miturheberrechtes aus den Augen. Die im System des Miturheberrechtes relevante Frage, ob ein Beitrag einer geistigen Gesamtkonzeption unterstellt werden kann, muss jetzt plötzlich der m.E. untergeordneten Untersuchung weichen, ob dieser Werkteil wirtschaftlich gesondert verwertbar sei. Der Wortlaut des deutschen Gesetzes ermöglicht und verlangt so den Ausschluss des betreffenden Mitarbeiters aus dem Kreis der Miturheber ungeachtet der schaffensmässigen und künstlerischen Verbundenheit seines Beitrages mit dem einheitlichen Gesamtwerk. Den Urhebern von Opern, Musicals, Bühnenstücken und Filmen bleibt so eine miturheberrechtliche Behandlung versagt, nur weil der Librettist, der Drehbuchautor, der Komponist oder der Filmkomponist seinen Beitrag auch gesondert verwerten könnte²³. Ein Grund für eine solche Regelung kann nur in der irrigen Annahme

20 P. Sontag, Das Miturheberrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1972, S. 9.

21 Vgl. H. Desbois, Le Droit d'Auteur en France, Paris 1978, 3. Aufl., S. 166.

22 Gamm, S. 265, Fromm/Nordemann, S. 113.

23 Fromm/Nordemann, S. 115 und S. 424/5: "Der Filmkomponist ist auch dann nicht Miturheber, wenn er die Filmmusik eigens für diesen Film und in genauer Abstimmung mit den einzelnen Szenen (...) komponiert hat."

liegen es sei dogmatisch unmöglich einem Autor eine urheberrechtliche Doppelrolle zuzuerkennen. Drehbuchautoren und Filmkomponisten können ohne weiteres neben der ihnen nach deutschem Recht zuerkannten Urheberrolle zugleich Miturheber des einheitlichen Gesamtwerkes sein²⁴. Die Gewährung dieser rechtlichen Doppelposition drängt sich sogar auf, wenn man bedenkt, dass die Entstehung des Kollektivwerkes in solchen Fällen wirtschaftliche und ideelle Triebfeder für das Schaffen des persönlichen Beitrages ist.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass für die Frage der Einheitlichkeit nicht auf die wirtschaftliche Qualifikation der Einzelbeiträge abgestellt werden kann. Der Begriff der Untrennbarkeit muss deshalb wie folgt verstanden werden: Schutzobjekt des Miturheberrechtes ist das entstandene Gesamtwerk, seine Einheitlichkeit manifestiert sich in seinen Beziehungen zu den einzelnen Beiträgen, d.h. im sogenannten Zusammenpassen oder verschiedenen Werkteile. Sie bilden dann ein einheitliches Ganzes, wenn kein Teil herausgebrochen werden kann, ohne dass dadurch das Gesamtwerk in seiner gewollten Fassung zerstört oder verändert würde. Die einzelnen Beiträge sind folglich im Sinne des Art. 7 URG bereits dann untrennbar, wenn sie notwendiger Bestandteil des schutzfähigen Gemeinschaftswerkes geworden sind.

Zum Gemeinschaftsverhältnis nach Art. 7 URG drängt sich in sachen-rechtlicher und in gesellschafts-rechtlicher Hinsicht eine Parallelbehandlung zum Institut der Gesamthand, bzw. zur einfachen Gesellschaft auf. Dazu wird hier lediglich festgehalten, dass die Miturhebergemeinschaft ihre Entstehung einer rechtlich relevanten Tatsache – dem Filmschaffen – und nicht einem Rechtsgeschäft verdankt. Durch vertragliche Abmachungen können deshalb weder Miturheber ihrer Rolle entledigt, noch Aussenstehende in den Kreis der Miturheber aufgenommen werden. Die analoge Anwendung der Regeln der einfachen Gesellschaft muss diese Tatsache berücksichtigen. Eine Analogie wird auch dadurch erschwert, dass in unterschiedlichem Masse alle Verwaltungs- und Verwertungshandlungen einer Miturhebergemeinschaft von einem urheberpersönlichen Moment mitgeprägt werden.

Zum Schutzinhalt bzw. -umfang insbesondere zum Recht auf Werkschutz

Als eigentlicher Inhalt des Urheberrechtes gilt heute – im Sinne der monistischen Urheberrechtslehre – die möglichst ungestörte Beziehung zwischen Urheber und Werk. Sie betrifft sowohl die ideellen als auch die materiellen Interessen des Urhebers. Die im Vorentwurf II zugesicherte, grundsätzlich “ausschliessliche und gegenüber jedermann wirksame” Herrschaft über das Werk konkretisiert

24 Vgl. E. del Bianco, *Le droit d'auteur et ses limites*, Lausanne 1951, S. 46.

sich in erster Linie in jenen persönlichkeitsbezogenen Befugnissen²⁵ des sogenannten *droit moral*. In diesem Sinne werden als eigentlicher Kern des Urheberrechtes folgende Rechte aufgeführt:

- das Recht auf Anerkennung auf Urheberschaft
- das Recht zur Bekanntmachung bzw. Veröffentlichung
- das Recht auf Werkschutz.

Es soll hier nur auf das letzte dieser drei “Urhebergrundrechte” eingegangen werden. Es hat gerade im Filmrecht einen besonderen Stellenwert und umfasst ein ganzes Bündel von Befugnissen, die den Schutz des Werkes vor schöpferfremden Eingriffen zum Inhalt haben.

Das Werkschutzrecht verleiht dem Urheber den Anspruch auf Unversehrtheit des geschaffenen Werkes. Nun hat aber der Urheber aufgrund seiner ausschliesslichen Herrschaft über das Werk, das Recht Änderungen an demselben zu erlauben und es zur Bearbeitung freizugeben. Ein häufiger Fall der Bearbeitung ist nun gerade die Verfilmung²⁶. Sie lässt ein selbständiges, schutzfähiges Werk entstehen und steht zugleich im Banne des Werkschutzrechtes des Vorlageautors. Das Änderungsrecht des Bearbeiters und das Änderungsverbots-Recht des Originalautors berühren sich in der Praxis regelmässig und verlangen oft nach einer Zusammenarbeit oder mindestens einer Absprache zwischen Vorlage- und Drehbuchautor. Für die Einhaltung oder Übertretung der gewährten Rechte lassen sich immer nur anhand des konkreten Werkes plausible Massstäbe aufstellen. Sicher ist in jedem Fall, dass sich der Vorlageautor einerseits mit der Einwilligung in einen Verfilmungsvertrag der Eigengesetzlichkeit der Filmkunst unterwirft und so entsprechende Änderungen akzeptiert und das Filmteam andererseits bei Berufung auf Urheberschaft und Werktitel der Vorlage, die Wesenszüge desselben soweit als möglich unberührt lässt. Es ist somit festzuhalten, dass der Vorlageautor mit dem Bearbeitungsvertrag typischerweise schöpferfremde Eingriffe billigt und zwar umso mehr, je weniger sich sein Werk für eine Bearbeitung eignet. Die Unvermeidbarkeit und die Voraussehbarkeit solcher Werkveränderungen werden im Streitfalle zu einem Entscheid zu Ungunsten des einwilligenden Vorlageautors führen.

Ganz anders ist die Situation beim blossen Verwertungsvertrag: Er zielt lediglich auf die Verbreitung und Vorführung des Werkes ab, weshalb bei bloss wirtschaftlich bedingten Änderungen im Widersetzungsfalle eher zu Gunsten des Urhebers zu entscheiden ist. Die angebliche Notwendigkeit solcher Werkveränderungen, die sich nur aus der wirtschaftlichen Nutzung ergibt, ist aber heute in so hohem Masse glaubhaft gemacht, dass der Vorentwurf II in mehreren Bestim-

25 Sie lassen sich nicht funktional, sondern nur begrifflich von den eigentlichen Verwertungsrechten trennen.

26 Die deutsche Lehre akzeptiert den Begriff der Bearbeitung nur für die Werkumsetzung innerhalb der gleichen WerkGattung. Die Verfilmung gilt deshalb als “Bearbeitung eigener Art”.

mungen die Möglichkeit zu solchen Eingriffen vorsieht. Das Recht auf Werk-schutz erfährt dabei insbesondere im Filmrecht eine empfindliche Schmälerung, die auch dogmatisch nicht unbedenklich ist²⁷.

Die Variabilität des Schutzzumfangs

Die Möglichkeit einer unterschiedlichen Gestaltung des Schutzzumfangs muss innerhalb dieses Referates als wesentliches, systematisches Korrelat zur eingangs dargelegten begrifflichen Öffnung des schützbaeren Werkes betrachtet werden. Schutzzfähig ist jederman, der zu einem sinnlich wahrnehmbaren Werk eine persönliche Beziehung nachweist. Der Umfang der Schutzrechte, den er beanspruchen kann, lässt sich regelmässig nur im Einzelfalle feststellen und richtet sich letztlich nach einem vergleichenden Urteil, das über die Individualität bzw. Originalität eines Werkes oder Werkbeitrages entscheidet. Für die Miturhebergemeinschaft bringt nun der variiende gestalterische Anteil am Gesamtwerk ein willkommenes Unterscheidungskriterium für die Zumessung des individuellen Schutzzumfangs. Jenes vergleichende Originalitätsurteil, welches für die Grundsatzfrage, ob ein schützbares Werk vorliegt, abgelehnt worden ist, wird jetzt für die Bestimmung des Schutzzumfangs wieder beigezogen²⁸. Auch ein solches Urteil soll sich freilich soweit möglich auf objektive, vertretbare Kriterien stützen.

Die Bestimmung des Schutzzumfangs eines Filmmiturhebers muss etwa folgende Kriterien enthalten:

- Geniesst der zur Diskussion stehende Filmmitarbeiter, z.B. ein Kameramann, einen mehr oder weniger grossen gestalterischen Freiraum oder wird seine Tätigkeit fast ausschliesslich von fremden Anweisungen bestimmt? Trifft letzteres zu, hat er lediglich Anspruch auf einen Mindestschutz.
- Oder geniesst er aufgrund seiner technischen Kenntnisse derart grosse Kompetenzen, dass auch in künstlerischer Hinsicht keine oder nur eine unbedeutende fremde Führung möglich ist?
- Oder verleiht der Filmschaffende dem Filmwerk durch seine Tätigkeit eine persönliche Prägung, sodass er auch als technischer Mitarbeiter²⁹ nicht mehr beliebig austauschbar ist, ohne dass dadurch der Film einen andern Charakter erhalten würde? Würde ein Austausch nur eine unbedeutende Änderung mit sich bringen, so könnte auch *er* nur einen Mindestschutz beanspruchen.

27 Der Umfang des schöpferfremden Eingriffes entscheidet in der Regel über die Zumutbarkeit der Werkveränderung. Änderungen, die diesen vertraglich geschaffenen oder gesetzlich postulierten Bereich überschreiten, führen zur sog. Entstehung. Der Begriff stammt aus der deutschen Lehre und bezieht sich dort auf die Gefährdung geistiger und persönlicher Urheberinteressen.

28 Vgl. oben S. 5 und 6.

29 Zu den sog. technischen Mitarbeitern gehören üblicherweise Kameramann, Cutter, Beleuchter, Tonmeister usw. Nicht dazu gehören Komponisten, Drehbuchautoren und Regisseure.

Aus diesen Kriterien geht hervor, dass sich im Idealfall aus dem gestalterischen Beitrag eines Miturhebers der Umfang seiner Mitwirkung am Filmwerk und daraus der Umfang seiner urheberrechtlichen Mitbestimmungsrechte ableiten liesse. Vergleichs- und Bewertungsschwierigkeiten werden allerdings in der Regel dazu führen, dass für die wichtigsten Mitglieder³⁰ eines Filmteams eine ideelle Anteilsgleichheit angenommen werden muss. Dazu kommt, dass sich der einzelne Miturheber, der sich gegen eine konkrete Änderung ausspricht, die evtl. schwerer wiegenden Kollektivinteressen an der Verwertung der veränderten Fassung entgegenhalten lassen muss³¹.

Das Problem eines Mindest-Werkschutzes betrifft nun in der Filmbranche meist alle Haupturheber in gleichem Masse. Es hat in den neueren Urheberkodifikationen zu speziellen filmrechtlichen Bestimmungen geführt. Das Schicksal des Filmes steht dabei wie kein anderes Werk im Konfliktsfeld der wirtschaftlichen Gebundenheit und der künstlerischen Ausdrucksfreiheit. Es mag daher verständlich erscheinen, die filmurheberrechtlichen Mindestbefugnisse bezüglich der Änderungsrechte enger zu fassen, als die der Urheber anderer Werke. Dieser vielleicht unvermeidbare Ansatz widerspricht aber der gesetzlich postulierten Gleichbehandlung der Filmwerke und der anderen urheberrechtlich schützbarer Werke.

Zu einem solchen filmspezifisch, kleinen Werkschutz hat sich insbesondere das neue deutsche Urhebergesetz entschlossen, wonach die Urheber des Filmwerkes nur gröbliche Entstellungen oder andere gröbliche Beeinträchtigungen ihrer Werke verbieten können. Der Vorentwurf II macht demgegenüber mit der Gleichbehandlung ernst. Der Inhaber einer Verwendungsbefugnis, sowie im Besonderen der Filmproduzent dürfen lediglich die zur Verwertung des Werkes notwendigen und dem Urheber zumutbaren Änderungen am Werk vornehmen und auch dies nur soweit sie die Integrität des Werkes nicht beeinträchtigen³².

Die Bestimmung jenes minimalen Werkschutzes bleibt somit dem Richter überlassen. Er wird für die Frage der Zumutbarkeit sowohl auf die Person des Urhebers als auch auf jene des Verwerters abstellen und im Ernstfall ideelle gegen materielle Interessen abwägen müssen. Der Wunsch beider Parteien das Werk zu veröffentlichen, wird in der Regel den wirtschaftlich schwächeren Vertragspartner zu einem Entgegenkommen veranlassen. Es fragt sich aber, ob es nicht just die Aufgabe des Urheber-schutz-rechtes ist, vom wirtschaftlich Stärkeren zu verlangen, jene ideellen Interessen des Schöpfenden zu respektieren.

30 Die Erläuterungen zum Vorentwurf II unterscheiden im Filmrecht zwischen den sog. kleinen Urhebern und den Haupturhebern.

31 Vgl. hierzu die Formulierung des Art. 10 im Vorentwurf II.

32 Eine filmspezifische Einengung des Werkschutzrechtes kennt der Vorentwurf II somit nur in der umstösslichen Vermutung, die den Produzenten zur Untertitelung *und* zur Synchronisation berechtigt.

Zum Urhebervertragsrecht

Allgemeines

Die Werke des Urheberrechtes, insbesondere jene, die einen grossen Schutzzumfang geniessen, stehen in der Regel am Rande des typischen Warenmarktes. Die Unaustauschbarkeit, sowie in mancher Hinsicht auch die Unvergleichbarkeit einer urheberrechtlichen Leistung führt in einem auf Rationalisierung und Massenproduktion ausgerichteten Wirtschaftssystem unvermeidbar zu Bewertungsschwierigkeiten. Das gilt auch für den Film, er ist sowohl Kunstwerk als auch Ware. Diese Umstände und bisweilen auch ein Überangebot an durchaus qualifizierten Filmwerken drängen einen Grossteil der Filmurheber in die Rolle der schwächeren Vertragspartei.

Bis anhin enthält noch keines der europäischen Urhebergesetze eine Kodifikation des Urhebervertragsrechtes. Ein Grund hierfür liegt in der Schwierigkeit einen oder einige typische Vertragstatbestände zu finden, die für eine gesetzliche Verankerung Modellcharakter haben könnten. Je nach Werkgattung und entsprechend den Interessen der Parteien wird der Vertragsinhalt aus einem Bündel von Nutzungsbefugnissen ausgewählt; sie können sich während der Schutzdauer mit der Weiterentwicklung der technischen Verwertungsmöglichkeiten laufend vermehren.

Im Einklang mit der heute vorherrschenden Lehrmeinung bekennt sich der Vorentwurf II in Anlehnung an das österreichische und das deutsche Gesetz zur monistischen Konzeption des Urheberrechtes. Der in diesem Sinne als einheitliches Ganzes verstandene Urheberstatus ist als solcher nicht übertragbar. Der Urheber kann aber in Form einer Rechtseinräumung über seine unzähligen Nutzungsrechte verfügen. Je umfassender dies geschieht, desto mehr beschränkt er sich in seiner eigenen Rechtsausübung. Für alle nicht konkretisierten, d.h. nicht genannten und insbesondere noch unbekanntem Nutzungsformen³³ bleibt er aber einziger und originärer Rechtsinhaber. Die Rolle des Werknutzers gleicht hiebei der eines Nutzniessers. Die Lehre spricht von einem "konstitutiv eingeräumten, d.h. neu geschaffenen, verselbständigten Recht sui generis mit einem dem Urheberrecht entsprechenden Schutz und ähnlichem Inhalt"³⁴; dementsprechend genießt z.B. der Filmproduzent ein eigenes Klagerecht. Über den Umfang der eingeräumten Rechte entscheidet im Zweifel die heute allgemein anerkannte Zweckübertragungstheorie, d.h. es sind keine weitergehenden Befugnisse übertragen worden als es der Zweck des Vertrages erfordert.

33 Im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht bekannte und erst später entdeckte, neue Verwertungsformen (z.B. Filmkassettenverwertung) werden von einer sog. umfassenden Rechtsübertragung nicht betroffen; so auch das deutsche Urhebergesetz in § 31 Abs. 4.

34 B. Recher, *Der Arbeitnehmer als Urheber und das Recht des Arbeitgebers am urheberrechtsschutzfähigen Arbeitsergebnis*, Zürich 1975, S. 87.

Insbesondere zum Recht am Arbeitsergebnis

Es ist unbestritten, dass sowohl nach dem herkömmlichen wie nach dem hier vertretenen, offenen Werkbegriff die grosse Mehrheit der Urheber als Arbeitnehmer tätig wird. Das gilt erst recht für das miturheberrechtliche Schaffen von Gemeinschaftswerken, also insbesondere für Film- und Fernsehwerke. Es wird hier deshalb noch kurz auf die Frage des Rechtes am Arbeitsergebnis eingegangen.

Soll der Arbeitgeber die Rechte am Arbeitsergebnis analog zu den Erfinderrechten (Art. 332 Abs. 1 OR) oder zu den Sachenrechten originär erwerben oder soll er die Urheberrechte nur beschränkt und derivativ erwerben können? Die Schwierigkeit dogmatisch zu einer eindeutigen Lösung zu gelangen, haben in der Lehre zu kontroversen Vorschlägen geführt. So versuchen die Verfechter des originären Erwerbes an die Institute der Stellvertretung oder der Besitzdienerschaft anzuknüpfen oder den urheberrechtlichen Rechtserwerb aufgrund einer Reflexwirkung des Arbeitsverhältnisses unmittelbar dem Arbeitgeber "zuzurechnen"³⁵.

In der neueren schweizerischen Lehre vertritt insbesondere Rehbinders die Ansicht, das urheberrechtliche Arbeitsergebnis stehe originär dem Unternehmer zu³⁶. Da auch das Urheberpersönlichkeitsrecht in einem marginalen Bereich auf den Arbeitgeber übertragen werden könne, stehe einer analogen Anwendung der "einfachen und klaren Regelung der Arbeitnehmererfindung in Art. 332 OR" nichts im Wege³⁶.

Der Ansicht Rehbinders ist folgendes entgegenzuhalten: einmal wird es hier grundsätzlich abgelehnt, anerkannte Prinzipien des Urheberschutzrechtes³⁷ einfach aus verwertungs- und prozessrechtlichen Praktikabilitätsüberlegungen über Bord zu werfen. Im einzelnen liegen den Ausführungen Rehbinders die auch hier vertretene Überlegung zu Grunde, dass sowohl die materiellen als auch die ideellen Urheberrechte einer vertraglichen Regelung zugänglich sind und deshalb in gewissem Umfang auf den Arbeitnehmer übertragen werden können. Rehbinders ordnet aber überdies den unübertragbaren Kern des Urheberrechtes einfach dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu und gelangt so zu einer umfassenden Übertragbarkeit des Urheberstatus auf den Arbeitgeber. Diese Ansicht ignoriert aber die dem Zweck von Persönlichkeits- und Urheberrecht entsprechende Unterscheidbarkeit der Schutzbereiche³⁸. Die Tatsache, dass mit der Schaffung eines Urheberschutzrechtes ein spezielles Regelungsfeld, das Urheber-Werk-Verhältnis,

35 Recher, S. 185 ff. und S. 193 ff.

36 M. Rehbinders, Das Recht am Arbeitsergebnis, ein Beitrag zur Kritik von Art. 26 des Vorentwurfes I, in Zeitschrift für Schweizerisches Recht, neue Folge Band 91, 1972, I. Halbband, S. 21.

37 So insbes. das Schöpferprinzip, wonach nur derjenige Urheber werden kann, der ein Werk tatsächlich geschaffen hat.

38 Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist nicht wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht unmittelbar an die Person gebunden. Entstehung und Untergang des Rechtes richtet sich nach der Existenz des *Werkes*, und der Schutz zielt auf die Beziehung des Urhebers zu seinem Werk.

aufgegriffen worden ist, verbietet auch eine analoge Behandlung zur Diensterfindung. Sie muss ausserdem im System des Patentrechtes selber als Spezialregelung betrachtet werden³⁹. Die *urheberpersönliche*, gesetzlich geschützte Beziehung zum Werk steht somit einem vollständigen Rechtserwerb entgegen. Daran ändert auch Rehbinders Hinweis nichts, "dass die Kunst der Gegenwart in ihren Tendenzen bisweilen entpersönlicht ist"⁴⁰.

Die Annahme eines originären Rechtserwerbes am urheberrechtlichen Arbeitsergebnis durch den Arbeitgeber wird demnach abgelehnt⁴¹. Auch im Arbeitsverhältnis bleibt Urheber, wer das Werk geschaffen hat. Ihm verbleiben neben den ideellen Urheberschutzrechten auch alle Nutzungsrechte, an welchen der Arbeitgeber kein Interesse hat oder mangels technischer Realisierbarkeit kein Interesse haben kann.

In der Praxis lässt sich ein Produzent die Filmverwertungsrechte meist so umfassend wie möglich abtreten, so dass dem Urheber – wenn er überhaupt um seine Rechtstellung Bescheid weiss – praktisch nur noch der Anspruch bleibt, namentlich erwähnt zu werden oder einer völlig Entstellung seines Filmwerkes entgegenzuwirken.

Die Folgen einer Ablehnung des originären Rechtserwerbes dürfen aus wertungspolitischer Sicht nicht unnötig dramatisiert werden. Sie verlangen vom Arbeitgeber, der eine persönlichkeitsgeprägte, schöpferische Leistung erwartet nur, dass er diese auch als solche respektiert und mit ihr auch ihren Schöpfer, seinen Arbeitnehmer.

39 vgl. hierzu BGE 74 II 114

40 Rehbinder, S. 22

41 So auch Troller, IGR II, S. 814/5, del Bianco, S. 33 u.a.m.

Schweizerische und liechtensteinische Rechtsprechung

I. Patentrecht

aPatG Art. 1 Abs. 1 und Art. 26 Ziff. 1: "Klemmbaustein"

Erfindungshöhe:

- *Das blosses Hinzufügen zweier Merkmale zu einer an sich bekannten Lösung, wodurch lediglich naheliegende Teilaufgaben gelöst – hier die Steckmöglichkeiten von Klemmbausteinen vermehrt – werden, macht noch keine schutzwürdige Erfindung aus.*
- *Der Gerichtsexperte ist nicht dem als Beurteilungskriterium bei der Erfindungshöhe in Betracht fallenden Fachmann gleichzusetzen; zur Eignung von Patentanwälten als Gutachter in Patentprozessen.*
- *Ne constitue pas une invention brevetable la simple adjonction à une solution en soi connue de deux particularités qui permettent seulement de résoudre deux problèmes partiels à la portée de l'homme du métier – ici, l'augmentation des possibilités d'assemblage de briques.*
- *L'expert judiciaire ne doit pas être placé sur le même plan que l'homme du métier servant de référence pour apprécier le niveau inventif; de l'aptitude d'agents en brevets à fonctionner en qualité d'expert dans des procès en matière de brevets.*

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. September 1979 betreffend "Klemmbaustein" (ZR 1981 Nr. 16).

Art. 26, Abs. 1, Ziff. 1 a PatG, Art. 66, lit. a PatG, §§ 104, Abs. 1, lit. b, 106, 120 ZPO BL: "Stapelbehälter"

- *Ein unerwartetes Beweisergebnis (hier: ungünstige Expertise) genügt nicht, um einem Beweismittel, welches der betreffenden Partei bereits früher bekannt bzw. für sie früher auffindbar war, Novencharakter zuzuerkennen (E. 1).*

- Die Ergänzung einer Expertise oder die Einholung einer Oberexpertise ist nur angebracht, wenn das Gutachten sachliche Mängel aufweist und diese es dem Richter verunmöglichen, den Streitgegenstand selber zu beurteilen, nicht aber, wenn er aufgrund anderer in den Prozessschriften angeführter Beweismittel oder eigener Kenntnisse in einzelnen Punkten sich den Darlegungen des Experten nicht anschliessen kann (E. 1).
- Zu den Fragen der Neuheit (E. 3), des technischen Fortschrittes (E. 4) und der Erfindungshöhe (E. 5).
- Zur Frage der Nachahmung (E. 6).
- *Le résultat inattendu d'une preuve (ici: une expertise défavorable) ne suffit pas pour faire d'un moyen de preuve, comme auparavant des parties, un fait nouveau (c. 1).*
- *Il se justifie de compléter une expertise ou d'ordonner une surexpertise seulement lorsque le rapport présente des défauts matériels qui empêchent le juge de se prononcer lui-même sur l'objet du litige mais non lorsqu'il ne peut se rallier aux explications de l'expert sur quelques points en raison d'autres moyens de preuve apportés dans la procédure ou de ses propres connaissances (c. 1).*
- *A propos de la nouveauté (c. 3), du progrès technique (c. 4) et du niveau inventif (c. 5).*
- *A propos de l'imitation (c. 6).*

Urteil des Obergerichts Basel-Land vom 28. August 1979 in Sachen B. S.A. gegen M.

I. Am 30. Juli 1973 reichte die B. S.A. Klage gegen W. M. ein auf Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer Patentes Nr. ... sowie eventuell auf Feststellung, dass die Klägerin bezüglich dieses Patentes keine der in Art. 66 PatG genannten Handlungen begangen hat. Der Patentanspruch des angefochtenen Patentes lautet gemäss der Patentschrift wie folgt:

“Stapelbarer Behälter für ringförmige Gegenstände, welcher Behälter einen Deckel, ein Gegenstück und einen Griff aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (1) und das Gegenstück (2) je zwei in sich geschlossene, paarweise zusammenwirkende Dichtungsflächen (8, 12, 9, 13) aufweisen, dass der vom Behälter umschlossene Raum kreisringförmig, dass der Griff (6) an einem mit dem Gegenstück starr verbundenen Mittelteil (4) befestigt und dass der Griff durch eine Öffnung im Deckel zum Halten eines weiteren auf den ersten aufgesetzten Behälters hindurch schiebbar ist.”

Ferner werden folgende Unteransprüche geltendgemacht:

- “1. Behälter nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittelstück rohrförmig ist, dass die einen zusammenwirkenden Dichtungsflächen (8, 12) am Boden (3) des Behälters und am Mantelteil (10) des Deckels und dass die anderen zusammenwirkenden Dichtungsflächen am freien Ende des Mittelteiles und am Oberteil (11) des Deckels zum Verbessern der Zugänglichkeit zu den im Behälter aufzubewahrenden Gegenständen vorgesehen sind.
2. Behälter nach Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Oberteil und der Mittelteil an jenen Stellen, an denen die Dichtungsflächen angeordnet sind, zur Vergrößerung der Stabilität von aufeinander gestapelten Behältern, verstärkt sind.”

II. Es wurde zwischen den Parteien ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Die Klägerin bestreitet in ihren Rechtsschriften Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe des Streitpatentes, wobei sie zur Begründung ihres Standpunktes auf die Vorveröffentlichungen in den französischen Patentschriften Nr. 1'471'351 und 1'067'673, in den britischen Patentschriften Nr. 706'801 und 470'648 sowie in der deutschen Auslegeschrift Nr. 1'160'781 hinweist. Sie macht im weitern geltend, dass der von ihr verwendete BFG-Behälter das Streitpatent nicht verletzt. Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage. Er hält dafür, dass die von der Klägerin gegen die Gültigkeit des Streitpatentes erhobenen Einwendungen unbegründet seien und der BFG-Behälter dieses verletze zumindest in der Form der Nachahmung.

III. Der Obergerichtspräsident hat als Experten zur Untersuchung der Fragen der Neuheit, des technischen Fortschrittes und der Erfindungshöhe des Streitpatentes und dessen Verletzung durch den BFG-Behälter Dipl. ing. X. beigezogen. Dieser hat in seiner Expertise vom 12. März 1976 Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe des Streitpatentes im Vergleich zu den von der Klägerin vorgelegten Patentschriften bejaht und im weitern festgestellt, dass der BFG-Behälter eine Nachahmung des Streitpatentes darstelle.

Die Klägerin bestreitet in ihrer Vernehmlassung vom 30. Juni 1976 die Schlüssigkeit der Expertise und verlangt deren Ergänzung bzw. Erläuterung ...

Der Beklagte widersetzte sich in seiner Vernehmlassung vom 15. Mai 1977 der Zulassung der von der Klägerin vorgebrachten Noven mit der Begründung, dass es sich hierbei um keine echten Noven handle ...

Mit Verfügung vom 2. September 1977 wies der Obergerichtspräsident das klägerische Begehren um Ergänzung bzw. Erläuterung der patenttechnischen Expertise ab. Zur Begründung hielt er fest, dass den neu eingereichten bzw. neu angerufenen Beweismitteln die Noveneigenschaft abgehe und die übrigen Ausführungen der Klägerin nicht ausreichten, um die Unvollständigkeit oder Unklarheit der Expertise darzutun.

Mit Eingabe vom 27. September 1977 beantragte die Klägerin Anordnung einer Oberexpertise, wobei sie verlangt, dass dem Oberexperten auch die Noveneingaben samt Beilagen unterbreitet und die gesamten dort beantragten Beweise abgenommen werden. Der Beklagte trat in seiner Vernehmlassung vom 16. Januar 1978 für Abweisung der klägerischen Anträge wegen Verspätung, eventuell Durchführung einer Oberexpertise aufgrund des vorhandenen Prozessstoffes ohne die mit den klägerischen Noveneingaben unterbreiteten Beweismittel ein. Mit Verfügung vom 17. Januar 1978 lehnte der Obergerichtspräsident die Durchführung einer Oberexpertise ab ...

Mit Eingabe vom 8. Juni 1978 ersuchte die Klägerin darum, eine in ihrem Auftrag erarbeitete patentanwaltliche Begutachtung des Streitpatentes als Bestandteil des Plädoyers zu den Akten zu nehmen. Der Beklagte widersetzte sich in seiner Stellungnahme vom 9. April 1979 diesem Antrag. Mit Verfügung vom 12. April 1979 wies der Obergerichtspräsident dieses Parteigutachten sowie auch die Beilagen zu den klägerischen Eingaben vom 30. Juni und 4. August 1976 aus dem Recht ...

Das Obergericht zieht in Erwägung:

1. Da die Klägerin nicht nur an ihren materiellen Rechtsbegehren sondern auch an sämtlichen während des Verfahrens gestellten Beweisanträgen festhält, muss sich das Gericht vorweg mit diesen befassen. Hinsichtlich der in den Eingaben vom 30. Juni und 4. August 1976 neu beantragten Beweismittel stellt sich das Obergericht auf den Standpunkt, dass kein Anlass besteht, den vom Obergerichtspräsidenten getroffenen Entscheid, wonach diese nicht zugelassen werden, zu ändern. Das Obergericht teilt die Auffassung seines Präsidenten, dass die Klägerin die in Frage stehenden Patentschriften, Korrespondenzen, Pläne und Zeugen, die alle schon zur Zeit des Prozessbeginns vorhanden waren, schon in der Klage hätte anführen können und diese Beweismittel daher nicht als echte Nova gewertet werden können. Die Klägerin kann die verspätete Anrufung dieser Beweismittel auch nicht damit rechtfertigen, dass die Expertise unerwarteterweise für sie ungünstig ausgefallen ist. Aus der in den §§ 104 Abs. 1 lit. b, 106 ZPO verankerten Eventualmaxime lässt sich ableiten, dass ein solches unerwartetes Beweisergebnis nicht genügt, um einem der betreffenden Partei bereits früher bekannten bzw. für sie früher auffindbaren Beweismittel gestützt auf § 120 ZPO Novencharakter zuzuerkennen.

Hinsichtlich dem von der Klägerin vorerst gestellten Begehren auf Ergänzung der Expertise und dem im Anschluss an dessen Ablehnung formulierten Antrag auf Oberexpertise ist vorweg zu prüfen, ob die vorhandene Expertise dem Richter eine genügende Beurteilungsgrundlage bietet. Nach der Rechtslehre ist die Ergänzung einer Expertise oder die Einholung einer Oberexpertise dann angebracht, wenn das Gutachten sachliche Mängel aufweist, z.B. Widersprüche enthält, seinen Standpunkt unzulänglich begründet, auf falscher Grundlage aufbaut oder die ge-

stellten Fragen unklar beantwortet (vgl. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 351, Hasenböhler, Experte und Expertise im schweizerischen Patentrecht, Basel 1965, S. 47). Die Anordnung einer Ergänzungs- oder Oberexpertise mit Berufung auf Mängel des vorhandenen Gutachtens ist jedoch nach Ansicht des Obergerichts nur dann geboten, wenn der Richter wegen dieser Mängel nicht in der Lage ist, den Streitgegenstand selber zu beurteilen, nicht aber dann, wenn er aufgrund anderer in den Prozessschriften angeführter Beweismittel oder eigener Kenntnisse in einzelnen Punkten sich den Darlegungen des Experten nicht anschliessen kann. Im vorliegenden Fall beziehen sich die klägerischen Einwendungen zum Teil gegen seine tatsächlichen Ausführungen in Zusammenhang mit der französischen Patentschrift Nr. 1'471'351, im übrigen liegt ihr Schwergewicht eindeutig in der rechtlichen Anfechtung der Erörterungen des Experten zum technischen Fortschritt und zur Erfindungshöhe des Streitpatentes. Unvollständige Beantwortung der fünf vom Richter unterbreiteten Fragen wirft die Klägerin dem Experten mit Recht nicht vor. Dass er auf eine materielle Stellungnahme zu Frage 4 betreffend die Formulierung eines eingeschränkten Patentanspruchs für den Fall der Teilnichtigkeit verzichtet, ergibt sich konsequenterweise aus seinem die Gültigkeit des Patentees voll behandelnden Standpunkt. In bezug auf die klägerischen Einwände zu den Ausführungen des Gutachters über das französische Patent Nr. 1'471'351 hält das Obergericht dafür, dass es in der Lage ist, diese anhand der bei den Akten liegenden Patentschrift selber zu überprüfen. Hinsichtlich der Ausführungen des Experten zum technischen Fortschritt und zur Erfindungshöhe stellt sich das Obergericht auf den Standpunkt, dass sie vollständig sind und dass die Beurteilung der rechtlichen Einwendungen, die als typisch richterliche Aufgabe zu werten ist, vom Gericht selber vorgenommen werden muss und nicht auf einen Experten abgeschoben werden darf. Das Obergericht verzichtet daher auf die Einholung einer Ergänzungs- oder Oberexpertise.

2. Die Gültigkeit des Streitpatentes, das am 2. Februar 1968 angemeldet und am 15. Februar 1970 erteilt wurde, ist aufgrund des Patentgesetzes vom 25. April 1954 zu beurteilen. Art. 142 Abs. 2 lit. c des geänderten seit 1. Januar 1978 in Kraft stehenden Patentgesetzes hält fest, dass die Nichtigkeitsgründe in bezug auf unter altem Recht erteilte Patente, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes nicht erloschen sind, nach altem Recht zu beurteilen sind. Das Obergericht hat in seinem Urteil vom 21. November 1978 in einem andern zwischen den Parteien geführten Patentnichtigkeitsprozess festgehalten, dass dies nicht nur für die Aufzählung der Nichtigkeitsgründe gemäss Art. 26 PatG, sondern auch für deren in andern Gesetzesbestimmungen oder durch die Praxis umschriebene Tragweite gelte. Demgemäss ist die vorliegende Patentnichtigkeitsklage nach altem Recht zu beurteilen.

3. Nach der Gerichtspraxis zum bisherigen Patentgesetz liegt eine patentfähige Erfindung nur dann vor, wenn die Entwicklung neu ist, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bedeutet und die Erfindungshöhe erreicht, d.h. als eine über die dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann mögliche Fortentwicklung der Technik hinausgehende schöpferische Leistung zu werten ist (vgl. BGE 102 II 371 f. und dort zit. frühere Entscheide, namentlich BGE 92 II 51 f. und 85 II 138 ff.).

Im vorliegenden Fall ist der Experte zum Ergebnis gekommen, dass der Gegenstand des Schweizer Patents Nr. 485'567 bildende Behälter im Vergleich zu den fünf mit der Klage vorgelegten Patentschriften alle drei Erfordernisse der Patentfähigkeit erfüllt. Bei der Prüfung der Neuheit ist er mit Recht davon ausgegangen, dass die vorbekannten Lösungen dem Streitpatent einzeln gegenüberzustellen sind (vgl. BGE 92 II 52). Neuheit ist bereits dann zu bejahen, wenn die Nichtidentität des Streitpatentes mit den Entgegenhaltungen dargetan ist (vgl. Blum/Pedrazzini Bd. I, N 7 zu Art. 7 PatG = S. 344 ff.). Die detaillierten Darlegungen des Experten zeigen überzeugend, dass das Streitpatent zu jeder der fünf Vorveröffentlichungen Unterschiede aufweist. Dies wird heute auch von der Klägerin anerkannt, die in ihrem Plädoyer zugibt, dass keine der Veröffentlichungen sämtliche Merkmale des Streitpatentes besitzt.

4. Auch der Entscheid darüber, ob das Streitpatent einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bringt, hat aufgrund eines Einzelvergleichs mit den Vorveröffentlichungen zu erfolgen (vgl. BGE 92 II 52). Der Experte hat beim Vergleich des Streitpatentes mit den Vorveröffentlichungen in bezug auf die deutsche Auslegeschrift 1'160'781 festgehalten, dass der betreffende Behälter mit demjenigen gemäss Streitpatent nicht vergleichbar sei, da er nicht zur Aufbewahrung von ringförmigen Gegenständen, sondern zum Transportieren von Flüssigkeiten vorgesehen sei, keinen ringförmigen Innenraum und keinen Griff aufweise und zum Befördern mit einem Gabelstapler ausgebildet sei (vgl. Expertise, S. 25). Im Verhältnis zu den vier andern Vorveröffentlichungen bejaht er den klar erkennbaren technischen Fortschritt in folgenden Punkten (vgl. Expertise, S. 29 f.):

1. Der Behälter gemäss Streitpatent ist dank seiner besonderen Form viel besser geeignet für eine geordnete Aufbewahrung ringförmiger Gegenstände als die Lagereinrichtung gemäss französischem Patent Nr. 1'471'351.
2. Beim Behälter gemäss Streitpatent sind Griff und Mittelteil im Unterschied zum Behälter gemäss britischem Patent Nr. 706'801 so konstruiert, dass einerseits der Transport des vollen oder leeren Behälters mit und ohne Deckel und andererseits die Halterung weiterer Behälter ohne Anbringung besonderer Vorrichtungen am Deckel und Boden möglich ist. Die Griffkonstruktion beim Behälter gemäss Streitpatent bietet gegenüber derjenigen gemäss dem erwähnten Vergleichspatent überdies den Vorteil, dass die im Behälter aufbewahrten ring-

förmigen Gegenstände ohne besondere Vorkehrung am Griff und ohne Verschiebung der im Behälter befindlichen Gegenstände herausgenommen werden können.

3. Gegenüber dem Behälter gemäss Fig. 1+3 des britischen Patentes Nr. 470'648 weist der Behälter gemäss Streitpatent den Vorteil auf, dass er in geschlossenem und geöffnetem Zustand bequem transportierbar ist und auch nach Wegnahme des Deckels die Lage der aufgestapelten Gegenstände durch den Mittelteil gesichert ist. – Im Unterschied zum Behälter gemäss Fig. 2, der keinen Griff besitzt, ist der Behälter gemäss Streitpatent bequem transportierbar und stapelbar und bietet er ebenfalls den erwähnten Vorteil hinsichtlich der Lage der aufgestapelten Gegenstände.
4. Im Vergleich zum Behälter gemäss französischem Patent Nr. 1'067'673, bei dem ein Griff nicht vorhanden ist, zeichnet sich der Behälter gemäss Streitpatent durch die Vorzüge der Stapelbarkeit, bequemen Transportierbarkeit und Staubdichtheit aus.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Experte den klar erkennbaren Fortschritt des Streitpatentes im Verhältnis zu den relevanten Vorveröffentlichungen entweder in der einfachern, besser auf die Aufbewahrung ringförmiger Gegenstände zugeschnittenen Form oder in der durch die besondere Konstruktion von Griff und Mittelteil ermöglichten bequemerer Handhabung, die im einzelnen in der leichten Transportier- und Stapelbarkeit des Behälters und in der leichten Zugänglichkeit und sicheren Lage der aufbewahrten Gegenstände zum Ausdruck kommt, sieht. Nach Auffassung des Obergerichts hat der Experte mit dieser Würdigung den Begriff des klar erkennbaren technischen Fortschrittes richtig angewandt. Es kann ihm auch nicht zur Last gelegt werden, dass die von ihm im Verhältnis zu den Vorveröffentlichungen hervorgehobenen Vorzüge des Behälters gemäss Streitpatent zu wenig konkretisiert sind.

5. Umstritten ist vor allem, ob das Streitpatent die Erfindungshöhe erreicht. Erfindungshöhe setzt, wie bereits unter Ziff. 3 erwähnt, eine über die dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann naheliegende Fortentwicklung der Technik hinausgehende schöpferische Idee voraus. Beim Entscheid darüber, ob die Kriterien der Erfindungshöhe erfüllt sind, ist der gesamte von der Klagpartei nachgewiesene Stand der Technik im Zeitpunkt der Patentanmeldung als dem als Beurteilungsgrundlage dienenden hypothetischen Fachmann bekannt vorauszusetzen (vgl. Blum/Pedrazzini, Bd. I, N 19 zu Art. 1 PatG = S. 117, BGE 89 II 109, 92 II 52, 95 II 363 f.). Ferner ist bei diesem Entscheid die sog. mosaikartige Betrachtungsweise anzuwenden, d.h. das gesamte gemäss den Prozessunterlagen den Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung bildende Wissen ist darauf zu überprüfen, inwiefern es Vorstufen der als Erfindung beanspruchten Entwicklung enthält. Aufgrund einer solchen Gesamtschau ist dann zu untersuchen, ob die

betreffende Entwicklung die Stufe einer dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann möglichen Leistung überschreitet (vgl. Blum/Pedrazzini, a.a.O., Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. 1, S. 214). Als Richtlinie für die Abgrenzung der fachmännischen Möglichkeiten dient der Fachmann der Branche, der das Patent zugehört (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. 1, S. 186, Blum/Pedrazzini, N 19 zur Art. 1 PatG = S. 112). Im vorliegenden Fall ist dies der mit den Problemen der Montage in der Uhrenindustrie vertraute Techniker.

Die Klägerin bringt gegen den Experten vor, dass er die einzelnen Bestandteile der Vorrichtung gemäss französischem Patent Nr. 1'471'351 nicht richtig gewürdigt habe. Als widersprüchlich bezeichnet sie, dass der Experte einerseits auf S. 29 der Expertise erklärt, das Merkmal D des Streitpatentes (= Griff, der durch eine Öffnung des Behälterdeckels hindurchschiebbar ist und ausser Transportzwecken auch der Halterung eines weitem Behälters dient) sei nur anscheinend vorhanden, andererseits aber wenige Zeilen weiter unten ausführt, dass dieses Patent eine Lagereinrichtung, die einen Griff zur Halterung eines weitem Behälters besitze, beschreibe. Nach Ansicht des Obergerichts enthalten diese beiden Feststellungen des Experten keinen Widerspruch, da der Experte seine Annahme eines bloss anscheinenden Vorhandenseins des Merkmals D nicht aus der fehlenden Möglichkeit der Halterung einer weitem Lagereinrichtung ableitet, sondern darauf stützt, dass die betreffende Lagereinrichtung nicht einen Deckel, sondern eine Abdeckung mit zwei miteinander durch zwei Stege verbundenen Deckeln aufweise. Das Obergericht hält allerdings diese Begründung nicht für zutreffend; vielmehr umfasst die genannte Abdeckung nicht zwei Deckel, sondern nur einen einzigen Deckel mit einer schlitzzartigen Öffnung. Das Obergericht kann daher der Klägerin darin Recht geben, dass das Merkmal D des Streitpatentes "an und für sich", wenn auch in etwas anderer Ausgestaltung in der französischen Patentschrift Nr. 1'471'351 bereits vorhanden ist. Die Klägerin wendet gegen den Experten weiter ein, dass er zu Unrecht annehme, dass die genannte französische Patentschrift die Befestigung des Griffs an einem starr mit dem Behälter verbundenen Mittelteil nicht kenne. Nach Auffassung des Obergerichts hat aber der Experte auf S. 30 f. der Expertise zu Recht die zwischen dem Streitpatent und der genannten französischen Patentschrift bestehende Differenz in der Ausgestaltung der Griffbefestigung hervorgehoben. Es trifft durchaus zu, dass bei der Vorrichtung gemäss französischem Patent Nr. 1'471'351 in den Figuren 1–3 der Griff an den Behälterwänden angebracht ist, beim Behälter gemäss Streitpatent aber an einem selbständigen mit dem Behälterboden starr verbundenen Mittelstück. Auch das Mittelstück gemäss Fig. 4 des genannten französischen Patents ist nicht Bestandteil eines Behälters, wie das Mittelstück gemäss Streitpatent, sondern Verbindungstück zwischen mehreren Behältern. Die vom Experten als entscheidend bewertete Befestigung des Griffs an einem mit dem Behälterboden starr verbundenen Mittelteil fehlt, wie der Experte auf S. 38 f. der Expertise eingehend darlegt, übrigens auch beim Behälter gemäss britischem Patent Nr. 706'801.

In rechtlicher Hinsicht wirft die Klägerin dem Experten vor, dass er wohl theoretisch auf die massgebende mosaikartige Betrachtungsweise verwiesen, sie aber in Wirklichkeit nicht angewandt habe. Der Experte sieht die originell erfinderische Idee beim Behälter gemäss Streitpatent schon allein darin, dass ein solcher Behälter auf dem Gebiet der Feinmechanik geschaffen wurde (vgl. Expertise, S. 36). Im weitern erachtet er es als schöpferische Leistung, dass beim Streitpatent der nach französischem Patent Nr. 1'471'351 vorbekannte, gleichzeitig den bequemen Transport und die Stapelung weiterer Behälter ermöglichende Griff im Unterschied zu jenem französischen Patent an einem kreisringförmigen mit dem Behälterboden starr verbundenen Mittelteil befestigt und so klein ausgestaltet wurde, dass er sich innerhalb dieses Mittelteils befindet (vgl. Expertise, S. 27 ff., besonders S. 36 ff.). Die wesentliche starre Verbindung des rohrförmigen Mittelteils mit dem Behälterboden liess sich nach Ansicht des Experten auch den drei Patentschriften, die für die Aufbewahrung ringförmiger Gegenstände besser als die Lagervorrichtung nach französischem Patent Nr. 1'471'351 geeignete Behälter zum Gegenstand haben, nicht entnehmen (vgl. Expertise, S. 38 f.). Im Zusammenhang mit der Konstruktion stapelbarer, für die Aufbewahrung ringförmiger Gegenstände geeigneter staubdichter Behälter aufgrund des massgebenden Standes der Technik für den durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann naheliegend war im vorliegenden Fall nach dem Experten in bezug auf die Stapelung nur die Anbringung von Vorsprüngen oder Ausnehmungen am Deckel bzw. am Boden des ringförmigen Behälters oder die Benützung einer separaten Stange und in bezug auf die Anordnung des Griffs nur dessen Anbringung am Deckel oder dessen bügelförmige Gestaltung und Befestigung an den Aussenwänden des Gegenstücks (vgl. Expertise, S. 35 f.).

Nach Auffassung der Klägerin lag die Entwicklung eines Behälters gemäss Streitpatent einem mit der Montage in der Uhrenindustrie vertrauten Techniker durchaus nahe, da das Bedürfnis für einen solchen Behälter evident sei und die Weiterentwicklung der in den vorbekannten Patentschriften enthaltenen Ansätze zur Lösung der gestellten Aufgabe den Rahmen fachmännischer Arbeit nicht sprengte. Sie stellt sich insbesondere auf den Standpunkt, dass die französische Patentschrift Nr. 1'471'351 und die britische Patentschrift Nr. 706'801 dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann die notwendigen Unterlagen für die Entwicklung eines derartigen Behälters bieten.

Das Obergericht bejaht mit dem Experten die Erfindungshöhe des Streitpatentes. Es hält dafür, dass die Anforderungen an die Erfindungshöhe im Bereich der Mechanik nicht so hoch geschraubt werden dürfen, dass in diesem Bereich, wo die Verbesserungen in kleinen Schritten typisch sind, praktisch kein Raum mehr bleibt für patentmässigen Rechtsschutz. Im weitern ist darauf zu verweisen, dass im Zweifelsfalle die Stellungnahme des gerichtlichen Experten für die Grenzziehung zwischen fachmännischem Können und schöpferischer Leistung massgebend ist, da dieser die beste Garantie für eine fachlich kompetente unabhängige Würdigung bietet (vgl. BGE 82 II 249, 74 II 132). Im vorliegenden Fall sind die Ein-

wendungen der Klägerin gegen die Überlegungen des Experten nicht derart schlüssig, dass die für die Erfindungshöhe erforderliche schöpferische Idee beim Streitpatent eindeutig zu verneinen ist. Bezeichnenderweise ist vor dem Beklagten aufgrund des britischen Patentes Nr. 706'801, das einen stapelbaren Behälter für ringförmige Gegenstände mit einem rohrförmigen Mittelteil betrifft, in der Uhrenindustrie niemand auf die Idee gekommen, diesen Mittelteil starr mit dem Behälterboden zu verbinden und daran oben einen kleinen, durch den Deckel hindurchschiebbaren Griff anzubringen, obwohl dieses Patent bereits in den Jahren 1951/52 angemeldet und 1954 publiziert worden war. Auch dass die Idee eines durch den Deckel hindurchschiebbaren Griffs in dem 1966 angemeldeten und am 3. März 1967 publizierten französischen Patent bereits enthalten war, rechtfertigt es nicht, der beklagten Entwicklung die schöpferische Qualität abzuspochen, da das französische Patent eine Lagereinrichtung ganz anderer Art betrifft. Die Verbindung einer solchen Griffkonstruktion mit einem rohrförmigen starr mit dem Boden verbundenen Mittelteil legt sich dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann für Uhrenmontage nicht einfach nahe, dies umso weniger als die fraglichen Patente ganz andere Bereiche als die Uhrenindustrie betreffen. Es kann in diesem Zusammenhang auch auf die Ausführungen des Bundesgerichts in bezug auf eine neue Konstruktion eines Uhrengehäuses verwiesen werden, wo das Gericht ebenfalls gestützt auf den gerichtlichen Experten die Erfindungshöhe bejahte und davor warnte, die Erfindungsqualität aus der Rückschau zu beurteilen (BGE 74 II 141 f.). Auch die drei andern von der Klägerin vorgelegten früheren Patentschriften rechtfertigen es, wie der Experte überzeugend dargelegt hat (vgl. Expertise S. 34, 39), nicht, die Erfindungshöhe abzulehnen. Auch die Klägerin ficht insoweit die Argumentation des Experten nicht an.

6. Die Klägerin hat ausser der Patentnichtigkeitsklage noch eine negative Feststellungsklage zur Frage der Patentverletzung eingereicht. Gemäss Art. 145 des neuen PatG richtet sich die zivilrechtliche Verantwortlichkeit nach den zur Zeit der in Betracht fallenden Handlungen geltenden Bestimmungen, d.h. in bezug auf die vorliegende Feststellungsklage, soweit sie Patentverletzungen vor dem 1. Januar 1978 zum Gegenstand hat, nach altem und für spätere Verletzungen nach neuem Recht. Die vorliegende negative Feststellungsklage ist von der Klägerin in Zusammenhang mit dem von ihr verwendeten BFG-Behälter eingereicht worden. Andere patentverletzende Handlungen legt ihr der Beklagte nicht zur Last. Die in Frage stehende Behälterbenutzung ist aufgrund von Art. 66 lit. a PatG, der nach altem und neuem Recht gleich lautet, zu beurteilen. Eine genaue Abgrenzung der vor und nach dem 1. Januar 1978 begangenen Handlungen erübrigt sich somit. Die genannte Bestimmung verbietet die widerrechtliche Benutzung einer Erfindung und hält ausdrücklich fest, dass als Benutzung auch die Nachahmung gilt.

Der Experte hat in Zusammenhang mit dem in Frage stehenden BFG-Behälter festgestellt, dass dieser sich vom Behälter gemäss Schweizer Patent Nr. 485'567

dadurch unterscheidet, dass er nur 1 statt 2 Paare zusammenwirkender Dichtungsflächen aufweist und ein kleiner Luftspalt zwischen der Öffnung des Deckels am Oberteil und dem Mittelteil freibleibe, so dass der Innenraum des Behälters nicht vollkommen abgeschlossen sei (vgl. Expertise, S. 42 f., 46). Dieser Unterschied hat nach den Ausführungen des Experten zur Folge, dass beim gefüllten Behälter der Deckel direkt auf dem Stapel ringförmiger Gegenstände aufliegt, dadurch der untere Rand des Mantelteiles vom Boden abgehoben wird und ein kleiner Luftspalt zwischen diesen beiden Flächen entsteht, weswegen die vollständige Staubbichtheit nicht mehr gewährleistet ist. Immerhin werde das Eindringen von Staub in den Behälter trotzdem weitgehend vermieden, da der erwähnte Abstand zwischen Deckel und Boden klein sei und bei Ausübung von Druck auf den Deckel noch kleiner werde (vgl. Expertise, S. 48). Die übrigen Merkmale des Streitpatentes, insbesondere der durch den Deckel hindurchschiebbare Griff und dessen Befestigung an einem mit dem Boden starr verbundenen Mittelteil sind nach den Darlegungen des Experten auch am BFG-Behälter zu finden, wobei allerdings der mit dem Finger greifbare Griffbestandteil nicht direkt auf dem kreisringförmigen Mittelteil, sondern auf einem festen, den hohlen Mittelteil abschliessenden zylinderförmigen Stück angebracht ist (vgl. Expertise, S. 43 f.). Der Experte gelangt zum Schluss, dass die erwähnten Unterschiede zwischen dem Behälter gemäss Streitpatent und dem BFG-Behälter unwesentlich sind und dieser daher als Nachahmung im Sinn von Art. 66 PatG anzusehen sei. Nach Auffassung der Klägerin sind aber die unterschiedliche Ausgestaltung des untern und obern Behälterabschlusses und des dem Transport und der Halterung weiterer Behälter dienenden Griffs von so grossem Gewicht, dass eine Nachahmung zu verneinen sei.

Eine Nachahmung einer Erfindung wird nach Lehre und Rechtsprechung dann angenommen, wenn der betreffende Gegenstand oder das betreffende Verfahren die wesentlichen Merkmale der Erfindung besitzt und die gemeinsamen Merkmale in beiden Fällen den gleichen Zweck erfüllen (vgl. Blum/Pedrazzini, Bd. III, N 9 zu Art. 66 PatG = S. 460, BGE 92 II 292, vgl. auch Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 998). Nach Ansicht des Obergerichts hat der Experte in Zusammenhang mit dem BFG-Behälter zu Recht eine Nachahmung des Streitpatentes bejaht. Der BFG-Behälter weist, wie der Experte zutreffend ausgeführt hat (vgl. Expertise, S. 46 ff.), die gleichen Vorteile der Eignung für die Aufbewahrung ringförmiger Gegenstände, der leichten Zugänglichkeit dieser Gegenstände, der bequemen Transportierbarkeit, Stapelbarkeit und Staubbichtheit auf wie derjenige gemäss Streitpatent, wenn auch letztere dort nicht ganz so gut gesichert ist wie hier. Dem Experten ist auch darin zu folgen, dass der BFG-Behälter den erfindungsmässigen Gedanken des Streitpatentes, den durch den Deckel hindurchschiebbaren, an einem kreisringförmigen, starr mit dem Boden verbundenen Mittelteil befestigten Griff, enthält. Dass im Unterschied zum Streitpatent der eigentliche Handgriff nicht direkt auf dem hohlen Mittelteil angebracht, sondern auf dem den Hohlraum des Mittelteils abschliessenden zylinderförmigen Stück aufgesetzt ist, ändert nichts daran, dass der beschriebene Erfindungsgedanke be-

nützt wurde. Der Experte hat mit Recht festgehalten, dass dieses Zylinderstück auch Bestandteil des Griffs sei (vgl. Expertise, S. 43 f.). Auch die Abweichungen bei der Ausgestaltung des obern und untern Behälterabschlusses sind nicht von wesentlicher Bedeutung, da sie gemäss den überzeugenden Ausführungen nur einen geringfügigen Unterschied in bezug auf die Staubdichtheit zur Folge haben. Somit ist auch die negative Feststellungsklage der Klägerin abzuweisen.

Demgemäss wird erkannt:

1. Die Klage auf Nichtigerklärung des Schweizer Patentes Nr. ... wird abgewiesen.
2. Das Eventualbegehren der Klägerin auf Feststellung, dass sie in bezug auf das genannte Patent keine der in Art. 66 des BG betreffend die Erfindungspatente genannten Handlungen begangen hat, wird abgewiesen.

Art. 74 PatG: "Pressvorrichtung"

Negative und positive Feststellungsklage betreffend Erfindereigenschaft und Erfinderrechte

- *Die Aufzählung der feststellungsfähigen Rechtsverhältnisse in Art. 74 PatG ist nicht abschliessend; neben der positiven Feststellungsklage gemäss Art. 74, Ziff. 6 PatG (Erfindereigenschaft) sind sowohl eine entsprechende negative Feststellungsklage wie auch positive oder negative Feststellungsklagen betreffend die Erfinderrechte zulässig (E. 2).*
- *Auslegung einer Zession von Rechten aus einer technischen Entwicklung; Anfechtung der Zession durch den Zedenten (E. 3).*
- *Der Erfinder ist unabhängig davon, ob er die Erfinderrechte noch besitzt oder nicht, zur Feststellungsklage betreffend seine Erfindereigenschaft legitimiert (E. 4).*
- *Zur Frage der Erfindereigenschaft (E. 5).*

Action en constatation de droit négative et positive concernant la qualité d'inventeur et les droits de l'inventeur.

- *L'énumération à l'article 74 LBI des rapports de droit pouvant donner lieu à action en constatation n'est pas exhaustive; en plus de l'action en constatation de droit positive selon l'article 74 ch. 6 LBI (qualité d'inventeur), il faut également admettre une action en constatation de droit négative correspondante ainsi que des actions en constatation de droit positives ou négatives ayant trait aux droits de l'inventeur (c. 2).*
- *Interprétation d'une cession de droits se rapportant à un développement technique; contestation de la cession par le cédant (c. 3).*

- *L'inventeur est légitimé à ouvrir action en constatation de sa qualité d'inventeur, qu'il soit encore titulaire des droits de l'inventeur ou non (c. 4).*
- *A propos de la qualité d'inventeur (c. 5).*

Urteil des Obergerichts Basel-Land vom 19. Juni 1979 in Sachen H. und T. AG gegen T.

I. Am 4. Februar 1975 reichten H. und die T. AG eine *negative* Feststellungsklage gemäss Art. 74 Patentgesetz gegen T. in bezug auf vier Erfindungen, die Gegenstand von schweizerischen und deutschen Patentgesuchen und deutscher Gebrauchsmustereintragungen der Kläger bildeten, ein ...

In seiner Klagantwort vom 25. August 1975 erhob der Beklagte widerklageweise eine *positive* Feststellungsklage gemäss Art. 74 Patentgesetz, mit der er in bezug auf drei der vier vom Kläger genannten Erfindungen die Erfindereigenschaft und die Erfinderrechte für sich beanspruchte, sowie Klage auf Übertragung der diesbezüglichen schweizerischen Patentgesuche bzw. Patente auf ihn aufgrund von Art. 29 PatG. In der Folge wurde ein weiterer Schriftenwechsel ... durchgeführt.

II. ...

III. In der heutigen Hauptverhandlung beantragen die Kläger, dass der Beklagte bei seiner Anerkennung, dass er an der Erfindung betr. "Verfahren zur Steuerung des Vor- und Rücklaufs eines Werkzeuges an einer Bearbeitungsmaschine und Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens", die Gegenstand des schweizerischen Patentgesuches Nr. ... vom 13. Juni 1974 und des deutschen (BRD) Patentgesuches Nr. ... vom 8. Juli 1974 bildet, nicht beteiligt sei, behaftet werde, ferner entsprechend den in der schriftlichen Klagschrift formulierten Begehren, dass der Beklagte nicht Erfinder sei und keine Erfinderrechte besitze

1. an der Erfindung betr. "Profilpress- und Feinschnittvorrichtung mit einem Druckverstärker", welche Gegenstand des schweizerischen Patentgesuches Nr. ... vom 17. April 1974 und des deutschen (BRD) Patentgesuches Nr. ... vom 17. April 1973 bildet
2. an der Erfindung betr. "Presse zum Kaltumformen von Werkstücken", die Gegenstand des schweizerischen Patentgesuches Nr. ... vom 9. Juli 1974 und des deutschen (BRD) Patentgesuches Nr. ... vom 5. September 1974 und der BRD-Gebrauchsmustereintragung Nr. ... vom 19. Dezember 1974 bildet
3. an der Erfindung betr. "Presskrafterzeuger für Bearbeitungsmaschinen", die Gegenstand des deutschen (BRD) Patentgesuches Nr. ... vom 21. August 1974 und der BRD-Gebrauchsmustereintragung Nr. ... vom 5. Dezember 1974 bildet.

Der Beklagte tritt dafür ein, dass der Fall ausgestellt werde zwecks Einholung rogatorischer Aussagen der Zeugen X. und Y. und eines amtlichen Gutachten zur Erfinderfrage. Sofern diesem Begehren nicht stattgegeben werde, beantrage er Abweisung der Klagbegehren und widerklageweise Feststellung, dass er die vorstehend unter Ziff. 1–3 genannten drei Erfindungen gemacht habe und die Erfinderrechte daran besitze sowie dass die diesbezüglichen schweizerischen Patente bzw. Patentgesuche auf ihn übertragen werden.

Der Beklagte hat in der heutigen Verhandlung noch weitere Schriftstücke eingereicht, die die Gültigkeit der am 2. März 1973 von ihm vorgenommenen Zession von Erfinderrechten an die A. AG widerlegen sollen. Die Kläger opponieren der Zulassung dieser Schriftstücke nicht. Das Obergericht nimmt sie daher zu den Akten.

Das Obergericht zieht in Erwägung:

1. ...

2. Sowohl die negative Feststellungsklage der Kläger als auch die positive Feststellungsklage des Beklagten beziehen sich einerseits auf die Erfinderrechte, andererseits auf die Erfindereigenschaft. Letztere ist in Art. 74 Ziff. 6 PatG ausdrücklich als möglicher Gegenstand einer Feststellungsklage genannt. Die Erfinderrechte sind hingegen in Art. 74 PatG nicht ausdrücklich aufgeführt. In vielen Fällen ist mit der Erfindereigenschaft auch der Anspruch auf die Erfinderrechte gegeben, jedoch ist es auch möglich, dass die Erfindereigenschaft und die Erfinderrechte nicht in der gleichen Person vereinigt sind, dies namentlich dann, wenn der Erfinder seine Rechte an einen Dritten abgetreten hat. Die Aufzählung der feststellungsfähigen Rechtsverhältnisse in Art. 74 Ziff. 1–6 PatG ist nicht abschliessend. Wohl wollte die seinerzeitige Botschaft des Bundesrates zum Patentgesetz den Bestand oder Nichtbestand vertraglicher Rechte, die sich auf Patente beziehen, hievon ausschliessen, jedoch wird dieser Standpunkt von der heutigen Rechtslehre nicht als verbindlich für die Auslegung von Art. 74 PatG angesehen (Blum/Pedrazzini, N 1c zu Art. 74 PatG). Daraus kann gefolgert werden, dass der Bestand bzw. Nichtbestand von Erfinderrechten, auch soweit er nicht von der Erfindereigenschaft, sondern von vertraglichen Vereinbarungen oder andern Rechtsgeschäften abhängt, zum Gegenstand einer Feststellungsklage gemacht werden kann. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der Bestand von Erfinderrechten des Beklagten, auch insoweit er von der Gültigkeit und Reichweite der von ihm am 2. März 1973 vorgenommenen Zession abhängt, grundsätzlich durch ein Feststellungsbegehren überprüft werden kann. Voraussetzung ist freilich ein Feststellungsinteresse der Parteien. Dies kann im vorliegenden Fall für beide Parteien bejaht werden; insbesondere kann ihnen nicht die Subsidiarität der Feststellungsklage im Verhältnis zur Leistungsklage entgegengehalten werden, da ihre Rechtsbegehren nicht lediglich eine Voraussetzung für einen bestimmten

Leistungsanspruch, sondern den Bestand eines ganzen Rechtsverhältnisses bzw. einer ganzen Rechtslage betreffen (vgl. Blum/Pedrazzini, N 1b am Ende zu Art. 74 PatG, vgl. auch Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1107 f.).

Die Zulässigkeit der sich auf die Erfindereigenschaft stützenden Feststellungsklage ergibt sich klar aus Art. 74 Ziff. 6 PatG. Dabei wird in der Literatur ausdrücklich festgehalten, dass diese Klage kraft des unübertragbaren Erfinderpersönlichkeitsrechtes auch demjenigen Erfinder zusteht, der die Erfinderrechte nicht besitzt (vgl. Blum/Pedrazzini, N 1 und 3 zu Art. 5 PatG, N 7 zu Art. 74 PatG).

Auf die von beiden Parteien erhobenen Feststellungsklagen ist somit einzutreten.

3. Die Kläger haben vier Erfindungen zum Gegenstand ihrer negativen Feststellungsklage gemacht. Inbezug auf eine davon, nämlich das "Verfahren zur Steuerung des Vor- und Rücklaufs eines Werkzeuges an einer Bearbeitungsmaschine und Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens" gemäss schweizerischem Patentgesuch Nr. ... vom 13. Juni 1974 und deutschem (BRD) Patentgesuch Nr. ... vom 8. Juli 1974, hat der Beklagte zugestanden, dass er nicht der Erfinder sei und daran keine Erfinderrechte beanspruche. Bei dieser Erklärung ist er zu behaften.

Von grundlegender Bedeutung für die Beurteilung der Feststellungsklagen, soweit sie die Erfinderrechte betreffen, ist die Frage, ob der Beklagte sich nicht der Erfinderrechte, auf die er sich beruft, durch die Zession vom 2. März 1973 an die A. AG begeben habe, wie die Kläger geltendmachen. Gemäss dieser Zession hat er "unwiderruflich alle Rechte aus der Entwicklung betreffend Druckumsetzern" an die A. AG abgetreten. Der Beklagte bestreitet die Wirksamkeit der Zession für die im Streit stehenden Erfinderrechte. Er verlangt, dass vor dem Entscheid über diese Frage die Zeugen X. und Y. rogatorisch einvernommen werden. Diesem Antrag kann nicht stattgegeben werden, da der Beklagte durch Unterlassung der Leistung des ihm auferlegten Zeugenkostenvorschusses den Anspruch auf Anhörung der Zeugen verwirkt hat ...

Bei der materiellen Beurteilung der Frage ist davon auszugehen, dass die im Streit stehende Zession die Entwicklung, aus der der Beklagte seine Erfinderrechte ableitet, mitumfasst. Wie das Obergericht schon in seinem Entscheid vom 5. Juli 1977 festgestellt hat, ergibt sich dies aus der von ihm selber in den Rechtschriften gegebenen Umschreibung der Erfindung, aufgrund der er den Anspruch der Kläger auf drei der von ihnen bei den Patentämtern angemeldeten Erfindungen bestreitet. Die von ihm für sich reklamierte Erfindung betrifft nach seinen eigenen Worten "die Entwicklung eines völlig neuartigen Druckumsetzers in Verbindung mit einer elektronisch gesteuerten hydropneumatischen Feinschnittvorrichtung", die er im wesentlichen in den Jahren 1965/66 entworfen haben will. Da die Zession "alle Rechte aus Entwicklung betreffend Druckumsetzern" zum Gegenstand hat, die vom Beklagten geltendgemachte Erfindung sich auf einen

Druckumsetzer bezieht und vor dem Zessionsdatum gemacht wurde, ist klar, dass diese unter jene fällt.

Der Beklagte erklärt ferner, dass er die in Frage stehende Zession bereits am 3. März 1973 wegen Irrtums, Täuschung und Übervorteilung angefochten habe. Diese Behauptung ist nicht bewiesen; auch sonst hat der Beklagte in keiner Weise dargetan, dass er die in Frage stehende Zession innert der Frist gemäss Art. 31 Abs. 2 OR gegenüber der A. AG als für ihn unverbindlich erklärt hat. Vielmehr haben die Kläger Dokumente vorgelegt, wonach der Beklagte die Zession noch mehr als ein Jahr nach ihrer Vornahme als feststehende Tatsache behandelt hat ...

Wie das Obergericht schon in seinem Beschwerdeentscheid vom 5. Juli 1977 festgehalten hat, beweist auch das Schreiben von Y. vom 4. März 1973 an die Frau des Beklagten nicht die rechtzeitige Abgabe einer Anfechtungserklärung durch den Beklagten gegenüber der A. AG, sondern dieses setzt sich lediglich mit Bedenken auseinander, die die Ehefrau in eigenem Namen gegen die Zession geäussert hat. Auch die heute vom Beklagten vorgelegte Korrespondenz zwischen Z. und der Klägerin 2 einerseits und dem Konkursamt W. andererseits betreffend die Rechte an der 150/240 t Feinstanzpresse widerlegt die Gültigkeit der in Frage stehenden Zession nicht, da sie ausschliesslich das Schicksal dieser Rechte nach der Zession betrifft. Der weiter vorgelegte Abschreibungsbeschluss des Obergerichts Luzern vom 29. April 1977 in einem Rechtsstreit zwischen dem Beklagten und der A. AG befasst sich mit der in Frage stehenden Zession überhaupt nicht. Diese Zession ist somit mangels Beweises einer rechtzeitigen Anfechtung als gültig zu betrachten. Dies hat zur Folge, dass der Beklagte aus der von ihm geltendgemachten Entwicklung eines neuartigen Druckumsetzers keine Erfinderrechte für sich beanspruchen kann. Inbezug auf die Erfinderrechte erweist sich somit die negative Feststellungsklage der Kläger als begründet, während die positive Feststellungsklage des Beklagten abzuweisen ist.

4. Zu beurteilen bleiben nun noch die die Erfindereigenschaft betreffenden Feststellungsklagen. Da der Erfinder zu dieser unabhängig davon, ob er die Erfinderrechte besitzt oder nicht, legitimiert ist, muss das Obergericht sich trotz der festgestellten Zession auch mit der diesbezüglichen Feststellungsklage des Beklagten befassen.

Der Beklagte begründet seine Behauptung, die drei in der Widerklage angeführten Erfindungen gemacht zu haben damit, dass er die 150/240 t Feinstanzpresse, die einen völlig neuartigen Druckumsetzer in Verbindung mit einer elektronisch gesteuerten hydropneumatischen Feinschnittvorrichtung enthalte, entwickelt habe. Die Kläger hatten ihrer negativen Feststellungsklage einen Entwurf zu einem Patentgesuch mit drei Zeichnungen und ein sich darauf beziehendes Gutachten des Patentanwaltsbüros B. beigelegt. Der Beklagte bestreitet, dass die in Klagebeilage 30a enthaltene Funktionsbeschreibung von ihm stammt. Nach seinen Darlegungen betreffen nur die drei Zeichnungen gemäss Klagebeilage 30a seine Erfindung. Er hat der Klagantwort einen Entwurf des von ihm beauftragten Patentanwalts O.

mit Zeichnung beigelegt, der im Funktionsbeschrieb identisch ist mit Blatt 1—3 des Entwurfs und die zweite Zeichnung gemäss Klagbeilage 30a enthält. Inbezug auf den von Patentanwalt O. angefertigten Entwurf eines Funktionsbeschriebs hält er fest, dass er sich damit nicht habe einverstanden erklären können. Mit dem Rest des Funktionsbeschriebes gemäss Klagbeilage 30a will er überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Ferner hat der Beklagte als Beweis für seine Urheberschaft an den drei zum Gegenstand seiner Widerklage gemachten Erfindungen ein Exposé des von ihm früher geführten Ingenieurbüros M. GmbH vom April 1968 mit einer Zeichnung vom 3. Juni 1966, eine weitere von ihm erstellte Zeichnung und eine Agenda und ein Ringheft mit Skizzen und Notizen sowie einige Zeichnungen, die von X. nach seinen Anweisungen angefertigt worden seien, vorgelegt. Weitere Zeichnungen hat er mit der Duplik zur Klage eingereicht.

Die Kläger stützen sich bei ihrer Widerlegung der Urheberschaft des Beklagten an den drei in Frage stehenden Erfindungen hauptsächlich auf zwei Gutachten des Patentanwaltsbüros B. Von diesen sucht das erste anhand des erwähnten Entwurfs gemäss Klagbeilage 30a darzutun, dass der vom Beklagten entwickelte Druckumsetzer keine Erfindung im patentrechtlichen Sinn darstelle und überdies die drei in Frage stehenden Erfindungen nicht enthalte. Das zweite setzt sich mit den vom Beklagten mit der Antwort eingereichten Beilagen auseinander und kommt hierbei zum Schluss, dass sich auch daraus nicht die Urheberschaft des Beklagten an den drei Erfindungen beweisen lasse. Ferner haben die Kläger zur Bekräftigung ihres Standpunktes eine gutachtliche Äusserung von Dipl. Ing. Dr. D. beigelegt. Im weitem berufen sie sich auf zwei Gutachten über den mangelhaften Zustand der 150/240 t Feinstanzpresse und ein solches betreffend deren Wert sowie eine eidesstattliche Versicherung von X. vom 18. Juli 1974 betreffend die Tätigkeit des Beklagten bei der Firma A. AG. Die vom Beklagten mit der Duplik zur Klage neu eingereichten Zeichnungen beantragen die Kläger wegen Verspätung aus dem Recht zu weisen.

Das Obergericht hat von der Einholung eines amtlichen Gutachtens zur Erfinderfrage abgesehen. Es weist auch einen heute nochmals gestellten diesbezüglichen Antrag des Beklagten ab, zum einen deshalb, weil er, dem Armenrecht und unentgeltliche Verbeiständung entzogen worden sind, nicht in der Lage ist, einen entsprechenden Kostenvorschuss zu leisten, zum andern, weil nach Ansicht des Gerichts die vorhandenen Unterlagen für die Beurteilung des Falles ausreichen. Das Obergericht ist sich hierbei durchaus bewusst, dass Privatgutachten in der Rechtslehre und Gerichtspraxis grundsätzlich nur als Parteibehauptungen eingestuft werden (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1196, Hasenböhler, Experte und Expertise im schweizerischen Patentrecht, S. 65, BGE 95 II 368 und dort zit. frühere Entscheide). Immerhin ist zu beachten, dass auch festgehalten wurde, dass Privatgutachten seriöser Patentanwaltsbüros nicht wertlos seien, sondern in vielen Fällen oft wegleitend seien für den amtlichen Experten (vgl. Troller und Hasenböhler, a.a.O.).

Nach Ansicht des Obergerichts kann die vom Beklagten behauptete Urhebererschaft an den drei in Frage stehenden Erfindungen auch ohne amtliche Expertise widerlegt werden. Hierbei geht das Gericht davon aus, dass es sich bei der für die Privatgutachten verantwortliche Firma B. um ein anerkanntes seriöses Patentanwaltsbüro handelt. Bezeichnend ist, dass der Beklagte einer sachlichen Auseinandersetzung mit den von der Firma gegen seine Ansprüche vorgebrachten Argumente ausweicht. In bezug auf das erste Gutachten B. erhebt er einfach die Behauptung, dass der von der Firma B. untersuchte Entwurf einer Patentbeschreibung nicht identisch sei mit seiner Erfindung und dass die Firma B. keine Spezialkenntnisse im Feinstanzwesen besitze. Dem zweiten Gutachten B., das die von ihm mit der Klagantwort eingereichten Unterlagen in einer detaillierten Untersuchung mit den in diesem Prozess im Streit stehenden drei Erfindungen konfrontiert, begegnet er wieder mit allgemeinen Vorhaltungen an die Adresse der Firma B. ... Als wesentliches Indiz für die Richtigkeit der Ausführungen der Firma B. können auch die Äusserungen des Zeugen X. im Strafverfahren ... angeführt werden. Dieser hat dort entsprechend seinen Darlegungen in der von den Klägern eingereichten eidesstattlichen Erklärung ausgesagt, dass der Beklagte seinen Aufgaben als technischer Leiter der A.F. nicht gewachsen gewesen war.

5. Im einzelnen ist zur Inanspruchnahme der Urhebererschaft durch den Beklagten an den drei in Frage stehenden Erfindungen noch folgendes zu bemerken:

a) Bezeichnend dafür, dass der Beklagte den Sachargumenten der Firma B. nichts entgegenzuhalten vermag, ist seine Reaktion auf die Würdigung der Zeichnung gemäss Antwortbeilage 34 durch das Gutachten B. II. Diese Zeichnung weist nach Auffassung des Beklagten seine Urhebererschaft an der Erfindung "Profildress- und Feinschnittvorrichtung mit einem Druckverstärker" gemäss schweizerischem Patentgesuch Nr. ... und deutschem Patentgesuch Nr. ... B. führt dazu aus, dass dieser Erfindung die Aufgabenstellung zugrundeliege, "die Werkzeugführung derart auszubilden, dass einerseits die engen Toleranzen des Schneidspaltes innegehalten werden können, ohne zu schweren Pressekörpern Zuflucht nehmen zu müssen, welche üblicherweise zur Aufnahme der Seitenkräfte angeordnet wurden, um elastische Deformationen des Rahmens zu vermeiden". Die von H. präsentierte Lösung bestand darin, "die Werkzeugführung so auszubilden, dass die Schnittplatte und das Unterteil lose und seitlich bewegbar auf einer die axialen Schnittkräfte aufnehmenden Grundplatte aufliege, welche Grundplatte ihrerseits über einen Rahmen am hydraulischen Zylinder befestigt ist".

In bezug auf Antwortbeilage 34 hielt B. fest, dass diese Zeichnung keinen Anhaltspunkt für das funktionswesentliche Merkmal der Befestigung der Grundplatte über einem Rahmen am hydraulischen Zylinder enthalte. Der Beklagte beschränkt sich darauf, dem zu entgegnen, dass jedem Fachmann klar sei, dass die in Antwortbeilage 34 skizzierte Presse in einen Rahmen gehöre. Er illustriert dies noch ergänzend durch die Zeichnung gemäss Duplikbeilage 2. Die Zeichnung ge-

mäss Antwortbeilage 34 enthält nun aber eindeutig diesen Rahmen nicht. Es ist nun nicht einzusehen, weshalb gerade dieser Rahmen weggelassen wurde, wenn er mit zum funktionswesentlichen Merkmal der Erfindung gehörte. Es ist nicht üblich, dass bei Ingenieurplänen gerade die für die funktionswesentlichen Merkmale entscheidenden Elemente nicht eingezeichnet werden. Auch die der Klagbeilage 30a beigefügten drei Zeichnungen enthalten übrigens die vom Gutachter B. für die Erfindung "Profilpress- und Feinschnittvorrichtung mit einem Druckverstärker" hervorgehobenen erfindungswesentlichen Merkmale nicht. Dies lässt sich von blossem Augenschein erkennen und ist zu Recht im Gutachten B. I festgehalten worden. Ebenso wenig taugt die Zeichnung gemäss Antwortbeilage 37 für den Beweis der Urheberschaft des Beklagten an dieser Erfindung, da sie nur einen Luftzylinder betrifft und das erfindungswesentliche Merkmal der besondern Lagerung der Schnittplatte ebenfalls nicht enthält. Als weiteres Beweismittel führt der Beklagte die Zeichnung gemäss Antwortbeilage 40 an. Ihm ist entgegenzuhalten, dass diese Zeichnung, wie auch für den Laien erkennbar ist, stark abweicht von den Figuren 11 und 12 des deutschen Patentgesuches P..., mit denen sie nach seinen Ausführungen übereinstimmen soll. Im übrigen hat B. zu Recht festgestellt, dass sie die entscheidenden Merkmale der in Frage stehenden Erfindung nicht enthält. Auch die vom Beklagten weiter genannte Skizze auf S. 11 des Ringbuchs hat keinen Bezug zu den entscheidenden Merkmalen dieser Erfindung, sie ist auch viel zu rudimentär, als dass darin eine Vorwegnahme der erwähnten Figuren 11 und 12 des deutschen Patentgesuches gesehen werden kann...

b) In bezug auf die Erfindung "Presse zum Kaltumformen von Werkstücken" gemäss schweizerischem Patentgesuch Nr. ... und deutschem Patentgesuch Nr. ... hat der Beklagte als Beweismittel für seine Urheberschaft nur den Bericht der von ihm früher geführten M. GmbH mit Zeichnung gemäss Antwortbeilage 2 beigelegt. Die erwähnte Erfindung sollte eine Verbesserung der bereits bekannten C-Pressen in dem Sinn bringen, dass das C-Gestell unter der Einwirkung der während des Arbeitsvorganges auftretenden Kräfte nicht auffedert. Wesentlich für die Lösung dieser Aufgabe war die Anordnung eines Ausgleichkörpers zwischen dem Körper und dem oberen Arm des C-Gestelles bzw. einem die oberen Arme dieses Gestelles verbindenden Joch. Der Gutachter B. stellt zutreffend fest, dass die Urheberschaft des Beklagten an dieser Erfindung durch Antwortbeilage 2 schon deshalb nicht bewiesen werden kann, weil sie dort dargestellte Presse überhaupt kein C-förmiges Gestell aufweist.

c) Hinsichtlich der Erfindung "Presskrafterzeuger für Bearbeitungsmaschinen" (deutsches Patentgesuch Nr. ...) stellt der Beklagte in allgemeiner Form die Behauptung auf, diese sei bereits in der von ihm entwickelten 150/240 t Feinstanzpresse enthalten. Er unterlässt es darzulegen, in welcher Form diese Erfindung in diese Maschine eingebaut ist. Mit dieser Erfindung sollte die stufenweise Reglierbarkeit der Arbeitsgeschwindigkeit und des Arbeitsweges des mit dem Flüssigkeitshochdruckbehälter hydraulisch verbundenen Werkzeugs herbeigeführt

werden, was dadurch erreicht wurde, dass die Druckverstärker je nach dem angestrebten Arbeitsziel einzeln zeitlich nacheinander, in Gruppen zeitlich nacheinander, oder alle gleichzeitig steuerbar sind. Eine so allgemeine Behauptung, wie sie der Beklagte vorbringt, ist von vornherein nicht genügend, um seine Urheberschaft an der genannten genau umschriebenen Erfindung zu beweisen. Im weiteren hat das Gutachten B. II einleitend dargelegt, dass keine der vom Beklagten eingereichten Unterlagen einen Hinweis auf die hier in Frage stehende Erfindung enthält. Auf die vom Beklagten erst mit der Duplik als Beweis für seine Urheberschaft an dieser Erfindung vorgelegten Zeichnungen braucht das Gericht nicht mehr einzugehen, da sie als verspätet aus dem Recht gewiesen wurden.

d) Der Beklagte hat als weiteres Beweismittel die Zeichnung gemäss Antwortbeilage 36 vorgelegt. In seinen Ausführungen dazu nimmt er nicht Bezug auf die drei genannten Erfindungen, sondern er will damit lediglich dartun, dass die Klägerin 2 eine 4 Säulen-Tischpresse betreibe, die aufgrund einer von X. nach seinen Anweisungen angefertigten Zeichnung gebaut werde. Das Gericht sieht bei dieser Sachlage keinen Anlass, an der klaren Feststellung des Gutachtens B. II, S. 16 zu zweifeln, dass auch diese Zeichnung keines der für die drei in Frage stehenden Erfindungen entscheidenden Merkmale enthalte, dies umso weniger als der Beklagte auch in der Duplik keine substantiellen Argumente gegen diese Feststellung vorbringt.

Ebenfalls untauglich für den Beweis der Urheberschaft des Beklagten an den drei Erfindungen ist die Agenda mit den Eintragungen betreffend vom Beklagten geleistete Arbeit an der Abfassung eines Patentgesuches. Diese Eintragungen sind sehr allgemein gehalten und haben keinen konkreten Bezug zu den drei Erfindungen.

6. Mit den umfangreichen Vorbringen der Parteien betreffend die Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen braucht sich das Obergericht nicht näher auseinanderzusetzen, da diese für den Entscheid über die Erfindungsfeststellungsklagen gemäss Art. 74 Ziff. 6 PatG nicht von unmittelbarer Bedeutung sind. Vielmehr ist dieser Entscheid allein aufgrund des vorstehend dargelegten Beweisergebnisses zu treffen. Dieses führt dazu, dass die positive Feststellungswiderklage des Beklagten abzuweisen und die negative Feststellungsklage der Kläger gutzuheissen ist.

7. Auf die vom Beklagten zusätzlich zu seinen Feststellungsklagen widerklageweise erhobenen Abtretungsbegehren aufgrund von Art. 29 PatG kann mangels Klaglegitimation nicht eingetreten werden, da er infolge der von ihm ausgestellten Zession vom 2. März 1973 nicht mehr Inhaber der Erfinderrechte an der nach seinen Ausführungen die Grundlage seiner Ansprüche bildenden Entwicklung eines Druckumsetzers in Verbindung mit einer elektronisch gesteuerten hydro-pneumatischen Feinschnittvorrichtung ist.

8. ...

Demgemäss wird erkannt:

I. Der Beklagte wird bei seiner Erklärung behaftet, dass er die Erfindung betr. "Verfahren zur Steuerung des Vor- und Rücklaufes eines Werkzeuges an einer Bearbeitungsmaschine und Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens" gemäss Ziff. 1b und 2b der Klage, welche Gegenstand des schweizerischen Patentgesuches Nr. ... vom 13. Juni 1974 und des deutschen (BRD) Patentgesuches Nr. ... vom 8. Juli 1974 bildet, nicht gemacht hat und an ihr auch keine Erfinderrechte beansprucht.

II. In Gutheissung der Klagbegehren Ziff. 1a) + c), 2a), c) + d), 3a) + b) und in Abweisung des Widerklagbegehrens Ziff. I. 1+2 wird festgestellt, dass der Beklagte keine Erfinderrechte und keine Erfindereigenschaft beanspruchen kann

1. an der Erfindung betr. "Profilpress- und Feinschnittvorrichtung mit einem Druckverstärker", welche Gegenstand des schweizerischen Patentgesuchs Nr. ... vom 17. April 1974 und des deutschen (BRD) Patentgesuches Nr. ... vom 17. April 1973 bildet.
2. an der Erfindung betr. "Presse zum Kaltumformen von Werkstücken", die Gegenstand des schweizerischen Patentgesuches Nr. ... vom 9. Juli 1974 und des deutschen (BRD) Patentgesuches Nr. ... vom 5. September 1974 und der BRD-Gebrauchsmustereintragung Nr. ... vom 19. Dezember 1974 bildet.
3. an der Erfindung betr. "Presskraftherzeuger für Bearbeitungsmaschinen", die Gegenstand des deutschen (BRD) Patentgesuches Nr. ... vom 21. August 1974 und der BRD-Gebrauchsmustereintragung Nr. ... vom 5. Dezember 1974 bildet.

III. Auf das Widerklagbegehren Ziff. II betreffend Übertragung der Patente bzw. Patentgesuche gemäss Ziff. II. 1–3 dieses Urteils auf den Beklagten und Widerkläger wird nicht eingetreten.

PatG Art. 1, Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 und Art. 77: "Testsätze"

Vorsorgliche Massnahme:

- *Die Zurechnung einer Organhandlung an die juristische Person hat nicht zur Folge, dass eine persönliche Haftung der Organe entfällt; gemäss ZGB Art. 55 Abs. 3 haftet das Organ selbständig und solidarisch neben der juristischen Person. Die Haftung umfasst generell die persönliche Verantwortlichkeit für die im Rahmen der Organtätigkeit gesetzten Handlungen, so dass sich auch ein Unterlassungsanspruch gegen das Organ richten kann.*

- *Einwendung der Nichtigkeit des Streitpatentes durch den Beklagten (in casu gutgeheissen).*

Mesures provisionnelles:

- *l'attribution des actes d'un organe à la personne morale n'implique pas que l'organe ne puisse être tenu pour personnellement responsable; en vertu de l'article 55 alinéa 3 CCS, l'organe répond personnellement et solidairement avec la personne morale. L'obligation de réparer le dommage découle aussi de la responsabilité personnelle pour les actes accomplis dans le cadre de l'activité d'organe de sorte qu'une demande en cessation peut également être dirigée contre l'organe.*
- *moyen tiré de la nullité du brevet litigieux par le défendeur (in casu avec succès).*

Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) vom 26. Februar 1979 und Entscheid des Kassationsgerichts vom 7. Juni 1979 in Sachen A. AG gegen P.

Rechtsbegehren:

- “1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung nach § 307 ZPO zu verbieten, Verfahrensanleitungen und Testausrüstungen zu verkaufen, zu liefern oder sonstwie in Verkehr zu bringen, die zur Durchführung eines Verfahrens bestimmt oder geeignet sind, welches die Merkmale der CH PS ... aufweist.
2. Die Massnahme gemäss Ziff. 1 sei gemäss § 110 Abs. 2 ZPO als *vorläufige Anordnung* zu erlassen unter gleichzeitiger Ansetzung einer Frist an den Beklagten von höchstens 10 Tagen zur Einsprache, unter der Androhung, dass es sonst bei der vorläufigen Anordnung sein Bewenden habe.”

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. ..., angemeldet am 20. Dezember 1972 mit amerikanischer Priorität vom 21. Dezember 1971, erteilt am 15. September 1975. Dieses betrifft ein direktes radioimmunologisches Verfahren zur Bestimmung der Anwesenheit von Antigenen oder deren Antikörpern in einer unbekanntenen Probe. Unteranspruch 1 des Streitpatentes beschränkt das Verfahren auf die Bestimmung von mit der Hepatitis vergesellschafteten Antigenen oder Antikörpern; Unteranspruch 2 beschränkt das Verfahren gemäss Unteranspruch 1 auf die Bestimmung von Hepatitis-Antigenen/Antikörpern mittels eines mit 125J markierten Antigens/Antikörpers.

Die Klägerin verkauft Testsätze ("Kits"), die neben einer Anleitung zum Verfahren gemäss Patent Nr. ... alle zu dessen Durchführung notwendigen Bestandteile enthalten.

In einem von der Klägerin gegen die Firmen T. AG und T. L. AG (im folgenden einfach "T.") eingeleiteten Massnahmeverfahren wurde mit Verfügung des hiesigen Einzelrichters vom 14. Dezember 1978 der Patentanspruch der Klägerin, soweit er in den Unteransprüchen 1 und 2 definiert ist, geschützt, während vorfrageweise der Hauptanspruch des Streitpatentes als durch die Publikationen von Wide (...) und Habermann (...) neuheitsschädlich vorweggenommen und damit nichtig im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Ziffer 1 PatG erachtet wurde. Mit Teilverzichtserklärung vom 17. Januar 1979 beschränkte die Klägerin in der Folge ihr Patent Nr. ... durch Zusammenlegung des Hauptanspruchs mit Unteranspruch 1 (= neuer Hauptanspruch); Unteranspruch 2 wird als neuer Unteranspruch 1 aufrecht erhalten.

Gestützt auf das neu formulierte Patent stellte die Klägerin am 24. Januar 1979 beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme mit den eingangs genannten Anträgen.

Das Begehren um Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde am 26. Januar 1979 abgewiesen.

In seiner Antwort zum Massnahmebegehren der Klägerin vom 9. Februar 1979 bestritt der Beklagte seine Passivlegitimation und erhob die Einwendung der Nichtigkeit des Streitpatentes; er trug auf vollumfängliche Abweisung des Massnahmegesuches an.

2. Der Beklagte bestreitet seine Passivlegitimation mit dem Hinweis darauf, dass er die als Verletzung des Streitpatentes behaupteten Handlungen ausschliesslich in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der am 22. Dezember 1978 gegründeten P. D. GmbH ausgeführt habe. Handlungen und insbesondere unerlaubte Handlungen von Organen juristischer Personen seien den juristischen Personen zuzurechnen, weshalb sich der eingeklagte Unterlassungsanspruch nicht gegen den Beklagten persönlich, sondern nur gegen die P. D. GmbH als juristische Person richten könne.

Der Einwand des Beklagten geht fehl. Die Zurechnung der Organhandlung an die juristische Person hat nicht zur Folge, dass eine persönliche Haftung der Organe entfällt; diese ist vielmehr in Abs. 3 von Art. 55 ZGB ausdrücklich vorgesehen. Diese persönliche Haftung ist auch nicht bloss eine subsidiäre, sondern das Organ haftet selbständig und solidarisch neben der juristischen Person (Portmann, Organ und Hilfsperson im Haftpflichtrecht, Abh. z. Schweizerischen Recht, NF Heft 335, Bern 1958, S. 41). Unter Haftung im Sinne des Art. 55 Abs. 3 ZGB ist auch nicht allein das Aufkommen für den zu ersetzenden Schaden zu verstehen, sondern ganz generell die persönliche Verantwortlichkeit für die im Rahmen der

Organtätigkeit gesetzten Handlungen. Ein Unterlassungsanspruch kann sich daher gegen die juristische Person wie gegen deren Organe richten.

3. Die Klägerin behauptet eine Verletzung ihres Patentes Nr. ... seitens des Beklagten dadurch, dass dieser Testausrüstungen verkauft, die zur Anwendung des patentierten Verfahrens verwendet werden können. Der Beklagte bestreitet diesen Sachverhalt grundsätzlich nicht, behauptet aber die Nichtigkeit des Streitpatentes. Gelingt ihm der Wahrscheinlichkeitsnachweis für die Richtigkeit seiner Behauptung, so entfällt eine genügende Grundlage zum Schutz des klägerischen Massnahmebegehrens.

3.1 Bereits im Massnahmeentscheid des hiesigen Einzelrichters in Sachen der Klägerin gegen T. vom 14. Dezember 1978, auf den sich beide Parteien beziehen, wurde festgestellt, dass der inzwischen fallen gelassene Hauptanspruch (allgemeines Verfahren zur Bestimmung des Vorhandenseins von Antikörpern/Antigenen in einer unbekannt Probe) genau dem in den vorgenannten Publikationen von Wide und Habermann beschriebenen Verfahren entspricht. Hieran ist auch im vorliegenden Massnahmeverfahren festzuhalten. Die von Wide offengelegte "Sandwich-Methode" zur direkten radioimmunologischen Bestimmung der Anwesenheit von Antigenen ist dadurch gekennzeichnet, dass der dem zu bestimmenden Antigen entsprechende Antikörper an eine feste Phase gebunden wird, durch ein erstes Inkubierenlassen der Testprobe die darin enthaltenen Antigene an die Antikörper gekoppelt werden, der inkubierte Festphasenüberzug alsdann gewaschen wird, durch ein zweites Inkubierenlassen einer radioaktiv markierte Antikörper enthaltenden Lösung dieselben an die bereits einseitig an Antikörper gebundenen Antigene anderseitig gekoppelt werden, der nun radioaktiv markierte Überzug erneut gewaschen wird, schliesslich die Zahl der so gebildeten "Sandwiches" (an Festphase gebundene Antikörper – gesuchte Antigene – radioaktiv markierte Antikörper) durch Auszählung der von den zur Markierung verwendeten radioaktiven Isotopen erzeugten Strahlung bestimmt wird. Von dieser Methode unterscheidet sich der im neuen – durch Zusammenlegung des früheren Hauptanspruchs mit dem auf diesen rückbezogenen Unteranspruch 1 eingeschränkten – Hauptanspruch offengelegte Radioimmunoassay einzig dadurch, dass er nicht zur Auffindung irgendwelcher, sondern ausschliesslich mit der Hepatitis assoziierter Antikörper/Antigene nutzbar ist.

Im Massnahmeprozess in Sachen der Klägerin gegen T. behaupteten die damaligen Beklagten, die Anwendung des im (früheren) Hauptanspruch definierten Verfahrens auf die Bestimmung der Hepatitis habe dem Fachmann nahe gelegen; dies konnte indes aufgrund der damals ins Recht gelegten Beweismittel nicht mit einer für den geforderten Wahrscheinlichkeitsbeweis genügenden Überzeugungskraft dargetan werden. Vom heute im Recht stehenden Beklagten wird neu der Standpunkt vertreten, die Anwendung des Verfahrens gemäss früherem Hauptanspruch für die Bestimmung der Anwesenheit von Hepatitis-Antigenen/-

Antikörpern in einer unbekanntem Probe, mithin der neue Hauptanspruch, beruhe auf einer blossen Entdeckung. Trifft dies zu, so kann dahingestellt bleiben, ob diese Entdeckung dem Fachmann nahe gelegen habe; Entdeckungen an sich sind nicht schutzfähig.

3.2 Allerdings kann die auf einer Entdeckung gründende Übertragung eines bekannten Verfahrens auf ein neues Anwendungsgebiet erfinderischen Charakter haben (Übertragungserfindung); hiezu ist aber erforderlich, dass das neue Anwendungsgebiet mit dem ursprünglichen nicht näher verwandt ist, so dass schon die Idee der Übertragung an sich schöpferisch ist (ZR 37 Nr. 38), oder dass bei der Übertragung (– nicht aber bei der Entdeckung, auf welcher die Übertragung basiert –) erhebliche Schwierigkeiten zu bewältigen waren (BGE 56 II 148). Weder die eine noch die andere Voraussetzung ist vorliegend erstellt. Das Anwendungsgebiet des Verfahrens gemäss neuem Hauptanspruch ist von demjenigen des Wideschen Verfahrens (bzw. des alten Hauptanspruchs) nicht verschieden; es ist jenem gegenüber nur eingeschränkt, wird also von jenem mitumfasst, was sich eben daraus ergibt, dass es durch die Zusammenlegung des alten Hauptanspruches mit dem darauf rückbezogenen Unteranspruch 1 bestimmt und abgegrenzt wird. Dass dieser Einschränkung (nicht Übertragung) des allgemeinen Wideschen RIA-Testverfahrens auf das speziellere Gebiet der Bestimmung von Hepatitis-B-Surface-Antigenen/Antikörpern wesentliche Schwierigkeiten entgegen standen, wird von der Klägerin zwar behauptet, ohne dass aber im einzelnen auf die zu bewältigenden technischen Schwierigkeiten hingewiesen und dadurch die Behauptung glaubhaft gemacht würde.

Eine erfinderische und damit den patentrechtlichen Schutz verdienende Übertragung eines bekannten Verfahrens auf ein neues, vom ursprünglichen Anwendungsbereich verschiedenes Anwendungsgebiet ist somit nicht glaubhaft dargetan.

4. Es bleibt die Frage, ob das Verfahren gemäss neuem Hauptanspruch eine eigenständige Erfindung darstelle. Auch sie ist zu verneinen.

In der massgeblichen, vor dem Prioritätsdatum des Streitpatentes erschienenen Publikation nennt Wide als notwendiges Erfordernis für die Anwendung (prerequisite for the use) seiner Methode lediglich die Eigenschaft, "that the antigen can be bound to at least two antibodies simultaneously" (a.a.O. S. 408). Damit ist der Anwendungsbereich des Verfahrens genau abgegrenzt: es wird die Bestimmbarkeit aller Antigene mittels der beschriebenen Methode erfasst, welche die genannte Eigenschaft aufweisen. Dass die Fähigkeit der Hepatitis-B-Surface-Antigene, zwei Antikörper gleichzeitig an sich zu binden, erst durch ein bestimmtes Verfahren hätte hergestellt werden müssen, hat die Klägerin nirgends behauptet; ein solches Verfahren wäre auch nicht durch das Streitpatent geschützt. Handelt es sich aber bei dieser für die Anwendbarkeit des Wideschen Sandwich-Verfahrens entscheidenden Fähigkeit um eine vorbestehende Eigenschaft (auch) der HBS Ag,

so ist deren Enthüllung – gleichgültig wie technisch schwierig sie gewesen sein mochte und ob dadurch wissenschaftliche Vorurteile widerlegt wurden – eine blosser Entdeckung, wobei die forschende Fragestellung durch Wide bereits definiert war.

5. Die Klägerin behauptet sodann eine Verletzung des neuen Unteranspruchs 1, welcher das Verfahren gemäss Hauptanspruch dadurch einschränkt, dass der radioaktiv markierte Stoff ein mit der Hepatitis assoziiertes, mit 125J markiertes Antigen oder dessen Antikörper ist.

Die Verwendung des Jod-Isotops 125J als radioaktiver Indikator (Tracer) bei biochemischen Verfahren, insbesondere die Verwendung desselben zur Markierung eines mit der Hepatitis vergesellschafteten Antigens oder Antikörpers ist indes durch die vom Beklagten ins Recht gelegte Publikation von Hollinger et al. in *The Journal of Immunology*, Vol. 107, No. 4, vom Oktober 1971, S. 1099 ff. neuheitsschädlich vorweggenommen.

Fehlt es somit nach einer dem Charakter des summarischen Verfahrens entsprechenden vorläufigen Prüfung der Rechtslage an einem erfinderischen Element im neuformulierten Hauptanspruch und an der Neuheit des darauf rückbezogenen Unteranspruchs 1, so findet das Streitpatent keinen Rechtsschutz, weshalb das Massnahmebegehren vollumfänglich abzuweisen ist.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig.

Bei Bemessung der Prozessentschädigung ist von einem Streitwert von Franken 1'000'000.– auszugehen, wobei zu berücksichtigen ist, dass innert kurzer Frist umfangreiches, zum Teil fremdsprachiges Aktenmaterial zu verarbeiten war.

Demgemäss verfügt der Einzelrichter:

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.–; die übrigen Kosten betragen: ...
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Prozessentschädigung von Fr. 13'000.– zu bezahlen.

Eine Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin wurde vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 7. Juni 1979 abgewiesen. Aus der Begründung:

III. Nach der Beschwerde soll es klarem materiellem Recht widersprechen (§ 281 Ziff. 3 ZPO), dass es sich beim Verfahren gemäss neuem Hauptanspruch um eine blosser Entdeckung und nicht um eine Erfindung handle. Die Entdeckung sei lediglich beschreibender Natur, während die Erfindung eine an den Menschen

gerichtete Lehre zum Handeln sei. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin erstmals die Anwendung der sog. Sandwich-Methode zur direkten radioimmunologischen Bestimmung des Hepatitis-B-Antigens vorgeschlagen und damit eine neue Lehre zum technischen Handeln geschaffen. Der Einzelrichter geht indessen davon aus, dass die sog. "Sandwich"-Methode genau dem von Wide und Habermann beschriebenen Verfahren entspricht und daher wegen mangelnder Neuheit an und für sich nicht patentfähig ist (Erw. 3.1 der angefochtenen Entscheidung). Er untersucht daher, ob die Erkenntnis, dass die Hepatitis B-Antigene die zur Anwendbarkeit der Wideschen Methode erforderlichen Eigenschaften aufweisen, oder wenigstens der Schritt von dieser Erkenntnis zur Anwendbarerklärung der vorbekannten Methode als Erfindung im Sinne von Art. 1 PatG betrachtet werden können. Wenn er diese Frage verneint hat, so hat er jedenfalls entgegen der Meinung der Beschwerde den Begriff der Entdeckung nicht verkannt, vermittelt doch die erwähnte Erkenntnis als solche keine Lehre zum technischen Handeln, und kann auch der Schritt von der Entdeckung zur Anwendung dann nicht als Erfindung gelten, wenn die Erfindungsmerkmale fehlen (Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht I, S. 81, Anm. 8c zu Art. 1 PatG). Der Einzelrichter verneint im vorliegenden Fall eine Erfindung, mit der Begründung, es sei gleichgültig, ob die Anwendung technisch schwierig war und ob dadurch wissenschaftliche Vorurteile widerlegt wurden. Die Beschwerde weist nicht nach, dass es klarem materiellem Recht entspricht, die Erkenntnis, dass ein vorbekanntes Verfahren auf ein spezielles Gebiet anwendbar sei, dann als Erfindung zu qualifizieren, wenn dabei technische Schwierigkeiten zu überwinden oder wissenschaftliche Vorurteile zu widerlegen sind. Im übrigen fehlt es im erstgenannten Punkte auch an der nötigen Substantiierung (vgl. Ziff. IV hienach).

IV. Im angefochtenen Entscheid wird (Erw. 3.2) zutreffend dargelegt, dass im vorliegenden Fall auch von einer sog. Übertragungserfindung nicht gesprochen werden kann. Diese liegt dann vor, wenn das Erfinderische in der Anwendung einer bekannten Lösung in einem andern als dem ursprünglichen Anwendungsgebiet besteht (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 146, Anm. 33 zu Art. 1 PatG). Im vorliegenden Fall ist jedoch das Anwendungsgebiet gemäss neuem Hauptanspruch von demjenigen des Wideschen Verfahrens nicht verschieden; es ist lediglich auf das spezielle Gebiet der Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen/Antikörpern eingeschränkt. Nach der Auffassung des Einzelrichters wäre das eingeschränkte Verfahren dann patentfähig, wenn ihm wesentliche technische Schwierigkeiten entgegengestanden hätten. Das erachtet der Einzelrichter nicht als glaubhaft gemacht, weil die Beschwerdeführerin die zu bewältigenden technischen Schwierigkeiten nicht im einzelnen dargelegt habe. Die Beschwerde wendet ein, die Gültigkeit des erteilten Patent sei zu vermuten, weshalb es nicht angehe, der Beschwerdeführerin die Beweislast für die Erfindungshöhe aufzuerlegen. Sie habe aber dennoch glaubhaft gemacht, entgegen der Meinung des Einzelrichters, dass die Anwendung des vorbekannten Verfahrens auf die Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen nicht nahelag, weil ihr ein Vorurteil der Fachwelt entgegenstand. Hiezu ist festzu-

stellen, dass die bloße Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete oder Stoffe grundsätzlich nicht patentfähig ist (BGE 95 II 54 Erw. 4, 102 II 372 Erw. 1; Blum/Pedrazzini, Anm. 33 zu Art. 1 PatG). Daraus ist zu folgern, dass die Vermutung der Gültigkeit des Patents nicht auch die Vermutung umfasst, dass eine patentierbare Übertragungsidee zugrundeliege, sondern dass es Sache des Patentinhabers ist, zu behaupten und zu beweisen, dass die besonderen Voraussetzungen gegeben sind, welche die Übertragungsidee schutzfähig machen. Es ist denn auch nicht einzusehen, wie der Richter beurteilen könnte, ob der Übertragungsidee besondere technische Schwierigkeiten entgegenstanden, wenn der Patentinhaber darüber keine Angaben macht. Im vorliegenden Fall hat es die Beschwerdeführerin an solchen Angaben fehlen lassen und sich mit der blossen Behauptung begnügt, die Übertragung sei "technisch ausserordentlich komplex" bzw. es hätten ihr erhebliche technische Schwierigkeiten entgegengestanden. Worin diese bestanden, hat sie nicht ausgeführt. Die unter Ziff. 3.5 der Beschwerde weiter zitierten Ausführungen betreffen insgesamt, wie die Beschwerde auf S. 15 richtig zusammenfasst, den Umstand, dass der Anwendung des Wideschen Verfahrens auf die Bestimmung der Hepatitis B-Antigene ein Vorurteil der Fachwelt entgegenstand. Darin erblickt aber der Einzelrichter, wie bereits unter Erw. III hievor erwähnt, keinen die Patentfähigkeit der Übertragungsidee begründenden Umstand. Die Beschwerde macht nicht geltend, dass er *damit* klares materielles Recht verletzt habe.

V. Hinsichtlich des neuen Unteranspruchs 1 ist der Einzelrichter zum Ergebnis gekommen, dass die Verwendung des Jod-Isotops 125J als radioaktiver Indikator (Tracer) bei biochemischen Verfahren, insbesondere zur Markierung eines mit der Hepatitis vergesellschafteten Antigens oder Antikörpers durch die Publikation von Hollinger et al. in *The Journal of Immunology*, Vol. 107, No.4, vom Oktober 1971 neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Die Beschwerde rügt, dass der Einzelrichter den Begriff der Neuheit verkannt habe. Nur die Vorwegnahme *aller* Merkmale in einer einzigen Vorveröffentlichung zerstöre nach feststehender Lehre und Rechtsprechung die Neuheit. Die Publikation von Hollinger betreffe aber nicht die Anwendung zur Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen. Rechtsprechung und Lehre gehen indessen dahin, dass sich die Identität nur auf die für das Patent wesentlichen Merkmale beziehen muss (BGE 94 II 323; Blum/Pedrazzini, a.a.O., Anm. 7 zu Art. 7 PatG). Der Einzelrichter hat das wesentliche Merkmal des Unteranspruchs 1 in der Verwendung des Jod-Isotops 125J zur Markierung eines mit der Hepatitis vergesellschafteten Antigens oder Antikörpers gesehen, und dass in *diesem* Merkmal Identität mit der Vorveröffentlichung besteht, bestreitet die Beschwerde mit Recht nicht. Es fehlt am Nachweis, dass der Einzelrichter den Begriff der Neuheit verkannt hätte.

VI. Diese Erwägungen führen zur Abweisung der Beschwerde, womit die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig wird. Die Parteien haben

den Streitwert übereinstimmend mit Fr. 1'000'000.— bemessen. Der Beschwerdegegner hat die Rechnung eins von ihm beigezogenen Patentanwalts im Betrage von Fr. 11'091.— eingereicht, dazu die Honorarrechnung seines Anwalts über Fr. 8'153.20 (act. 17 und 18). Der Beizug eines Patentanwalts kann in der vorliegenden nicht einfachen und wirtschaftlich bedeutungsvollen Patentstreitigkeit nicht als unangemessen bezeichnet werden. Andererseits wurde durch dessen Arbeit diejenige des Prozessvertreters erheblich erleichtert, so dass die Entschädigung des letzteren auf das Minimum von Fr. 4'000.— (einschliesslich Barauslagen) festzusetzen ist, was zu einer Gesamtentschädigung von Fr. 15'091.— führt.

Das Gericht beschliesst:

1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.—; die übrigen Kosten betragen: ...
3. Die Kosten werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, den Beschwerdegegner für dieses Verfahren mit insgesamt Fr. 15'091.— zu entschädigen.

Eine staatsrechtliche Beschwerde der Klägerin gegen den Entscheid des Kassationsgerichts wurde vom Bundesgericht im Verfahren gemäss Art. 92 OG am 18. Dezember 1979 abgewiesen.

PatG Art. 77: "Preisauszeichner"

Vorsorgliche Massnahmen (Dringlichkeit):

- *Lässt der Patentinhaber vom Zeitpunkt, an dem er auf die vermutete Patentverletzung aufmerksam geworden ist, bis zur Verwarnung und Klage zu viel Zeit (in casu sieben Monate) verstreichen, so ist der geltend gemachte Nachteil zum grössten Teil auf sein Zuwarten und nicht auf die behauptete Patentverletzung zurückzuführen.*
- *Lässt der Patentinhaber den Verletzer während längerer Zeit gewähren, so können die entstandenen Nachteile durch eine vorsorgliche Massnahme nicht mehr abgewendet, sondern höchstens noch gemildert werden; diese Milderung rechtfertigt den Erlass einer vorsorglichen Massnahme zumindest dann nicht, wenn der Patentschutz nur noch wenige Monate dauert.*
- *Die Einholung eines Gutachtens im Massnahmeverfahren kann sich rechtfertigen, wo der Patentschutz noch geraume Zeit dauert, nicht aber, wenn der Ablauf der Schutzdauer unmittelbar bevorsteht.*
- *Nichtigkeit des Patentes wegen mangelnder Erfindungshöhe.*

- Die Zusprechung von Patentanwaltskosten ist bei der Festsetzung der Prozessentschädigung zu berücksichtigen, wenn der Einsatz des Patentanwaltes die Arbeit des Rechtsanwaltes erleichtert hat.

Mesures provisionnelles (urgence):

- si le titulaire du brevet laisse s'écouler trop de temps (in casu sept mois) entre le moment où il a eu connaissance de la violation invoquée du brevet et la mise en demeure ainsi que le dépôt de la demande, on doit considérer que la plus grande partie du dommage allégué provient de l'inaction du titulaire du brevet et non de la prétendue violation de ce dernier.
- si le titulaire du brevet ne réagit pas pendant un temps considérable, les inconvénients qui en résultent pour le titulaire du brevet ne peuvent plus être écartés par une mesure provisionnelle mais tout au plus diminués; cette diminution ne justifie plus l'octroi d'une mesure provisionnelle lorsque la protection découlant du brevet doit expirer quelques mois après.
- il peut se justifier d'ordonner une expertise dans une procédure sur mesures provisionnelles lorsque la protection découlant du brevet doit durer encore un certain temps, mais non lorsqu'on se trouve presque à l'expiration de la durée de protection.
- nullité du brevet pour défaut de niveau inventif
- les frais d'agent en brevets doivent être pris en considération dans la fixation du montant des dépens lorsque l'intervention de l'agent en brevets a facilité le travail de l'avocat.

Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) vom 29. August 1980

1. Die Klägerin ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. ..., das am 17. November 1980 seine Wirksamkeit verliert. Der Titel dieses Patentes lautet: "Gerät zum Ausgeben und Andrücken von Selbstklebeetiketten." Es handelt sich dabei um die aus dem Detailhandel und dort vor allem aus den Selbstbedienungsgeschäften bekannten Geräte, mit denen die einzelnen Gegenstände durch kleine bedruckte Aufkleber hinsichtlich Preis und unter Umständen anderer Merkmale ausgezeichnet werden können. Im Sommer 1979 bemerkte die Klägerin, dass die Beklagte die nachfolgend im Rechtsbegehren genauer bezeichneten Geräte verkaufte, von denen die Klägerin annahm, dass sie ihr Patent tangieren würden. Mit Schreiben vom 6. Februar 1980 verwarnte sie die Beklagte und stellte dann mit Eingabe vom 19. Februar 1980 das Begehren um Erlass einer vorsorglichen Massnahme und einer einstweiligen Verfügung mit folgenden Anträgen:

“1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung der Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, in der Schweiz Irex-Preisauszeichner Typ ... unter Verletzung des Schweizerpatentes Nr. ... feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen.

2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, in der Schweiz Irex-Preisauszeichner unter anderer Bezeichnung feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen, welche dadurch gekennzeichnet sind, dass ... oder durch eine analoge Ausgestaltung die CH PS ... der Klägerin verletzen.

3. ...

4. Die Massnahmen gemäss Ziff. 1 und 2 seien gemäss § 110 Abs. 2 ZPO bzw. Art. 77 Abs. 3 2. Halbsatz, Patentgesetz ohne Anhören der Gegenpartei mit sofortiger Wirkung als einstweilige Verfügungen (vorläufige Anordnungen) zu erlassen unter Ansetzung einer Frist an die Beklagte von höchstens 10 Tagen zur Einsprache, unter der Androhung, dass es sonst bei der vorläufigen Anordnung sein Bewenden habe.”

Das Begehren gemäss Ziffer 4 der Anträge wurde mit Verfügung vom 22. Februar 1980 abgewiesen. Die Beklagte erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme; danach wurde nochmals beiden Parteien Gelegenheit gegeben, schriftlich Stellung zu nehmen.

2. Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG hat derjenige, der vorsorgliche Massnahmen beantragt, unter anderem glaubhaft zu machen, dass ihm *aus* der als patentverletzend erachteten Verhaltensweise der Gegenpartei ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil drohe, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Gemäss ihren eigenen Angaben hat die Klägerin im Sommer 1979 gemerkt, dass die Beklagte in der Schweiz mit den fraglichen Geräten handle. Dennoch ist sie erst im Februar 1980 bei der Beklagten vorstellig geworden. Und ebenfalls erst nach Mitte Februar 1980 hat sie das vorliegende Verfahren eingeleitet, dessen Erledigung nach der allgemeinen Erfahrung nicht vor dem jetzigen Zeitpunkt erwartet werden durfte, sofern es nicht zu einer Erledigung des Verfahrens ohne Anspruchsprüfung kommen würde. Vom jetzigen Zeitpunkt bis zum Auslaufen des Patentschutzes können kaum noch mehr als zwei Monate verstreichen, was übrigens einen ersten entscheidenden Unterschied zu dem von der Klägerin eingereichten Bundesgerichtsentscheid vom 19. Februar 1980 in Sachen H. c. D. darstellt, wo der Richter der ersten Instanz nicht zwei, sondern um 16 Monate vor Ablauf des Patentschutzes zu entscheiden hatte.

Lässt jemand wie die Klägerin vom Zeitpunkt, an dem er auf die vermutete Patentverletzung aufmerksam geworden ist, bis zu Verwarnung und Klage volle sieben Monate verstreichen, so kann mit Fug nicht behauptet werden, der geltend gemachte Nachteil sei kausal auf die Patentverletzung durch die Beklagte

zurückzuführen und könne nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden. In Wirklichkeit ist der geltend gemachte Nachteil auf das Zuwarten der Klägerin (wenn auch selbstverständlich zusammen mit dem Verhalten der Beklagten) zurückzuführen: Die Klägerin behauptet, der Nachteil bestehe darin, dass andere Konkurrenten der Klägerin zur Ansicht kämen, der Patentschutz bestehe nicht mehr, dass die konkurrenzbedingte Veränderung der Preisstruktur vorzeitig eintrete, allgemein eine Marktverwirrung entstehe usw. Die tatsächlichen Verhältnisse weisen jedoch ein besonderes Merkmal auf, dessen Vorhandensein den zweiten entscheidenden Unterschied zum Bundesgerichtsentscheid vom 19. Februar 1980 in Sachen H. c. D. darstellt. Im Gegensatz zu dem dort beurteilten Sachverhalt griff vorliegend die Klägerin nicht ein, als die Beklagte sich in den schweizerischen Markt einzuschalten begann, sondern erst, als sich die Beklagte bereits während längerer Zeit – die Klägerin jedenfalls gibt an, darauf im Sommer 1979 aufmerksam geworden zu sein – auf dem Markt befand. Die Marktverwirrung war im Zeitpunkt der Einreichung des Begehrens somit bereits entstanden; falls die Veränderung des Preisgefüges wirklich adäquat kausal zum Verhalten der Beklagten ist, wäre auch sie bereits eingetreten; der Alleinvertretungsvertrag vom 1. Juli 1974 mit der Firma in B. war ebenfalls bereits in Mitleidenschaft gezogen. All dies muss jedoch entscheidend auf das Zuwarten der Klägerin zurückgeführt werden, und zwar in einem solchen Masse, dass das Verhalten der Beklagten als Ursache der heute noch im Sinne von Art. 77 Abs. 2 PatG für den Rest der Dauer des Patentschutzes drohenden Nachteile völlig in den Hintergrund tritt. Wenn die Klägerin das Zuwarten mit dem Bestehen eines Stillhalteabkommens mit S. in W. begründet, mit dem sich die Übernahmeverhandlungen im November 1979 zerschlagen hätten, so vermag dies in rechtlicher Hinsicht nichts daran zu ändern, dass Nachteile aus heutiger Sicht und für die noch verbleibende Dauer des Patentschutzes nicht aus dem Verhalten der Beklagten drohen, sondern eben aus dem Zuwarten der Klägerin und damit letztlich aus der Tatsache resultieren, dass sich die Klägerin auch gegenüber der Beklagten an das Stillhalteabkommen mit S. gebunden fühlte. Die Erklärung der Klägerin für ihr Zuwarten erlaubt zudem auch den Schluss darauf, dass sie den Nachteil, den sie heute als nur durch vorsorgliche Massnahme reparabel darstellt, zugunsten der Übernahmeverhandlungen mit S. in Kauf zu nehmen bereit war. Inwiefern ein solches Verhalten bei der Beklagten ein Vertrauen in seine Konstanz zu begründen vermochte, das unter dem Gesichtspunkt eines der beiden Absätze von Art. 2 ZGB rechtlichen Schutzes würdig wäre, braucht jedoch nicht untersucht zu werden, weil bereits die vorstehenden Erwägungen darüber, dass die heute noch drohenden Nachteile nicht aus dem Verhalten der Beklagten während der nächsten zwei Monate drohen, sondern Ursache des abwartenden Verhaltens der Klägerin sind, für die Abweisung des Massnahmebegehrens ausreichen.

3. Wäre das Begehren nicht abzuweisen, weil die Klägerin die Nachteile durch ihr Verhalten verursacht hat, so wäre es abzuweisen, weil die Nachteile gar nicht mehr im Sinne von Art. 77 PatG angewendet werden können. Die Marktstruktur ist bereits gestört, das Preisgefüge ist bereits ins Wanken geraten, der Alleinvertrieb durch die Firma in Basel ist bereits nicht mehr gewährleistet usw. (dies alles unter der Annahme, dass die diesbezüglichen Behauptungen der Klägerin über die Nachteile zutreffen). Diese Nachteile können nicht mehr "abgewendet" werden, indem man für die verbleibende Zeit des Patentschutzes Massnahmen im Sinne der Anträge der Klägerin anordnet. Inwiefern die Nachteile allenfalls irgendwie gemildert werden könnten, ist zweifelhaft; dies nicht zuletzt angesichts der kurzen Restdauer des Patentschutzes. Wägt man aber die gegenseitigen Interessen der Parteien ab, so rechtfertigt eine geringfügige Milderung der bereits eingetretenen Nachteile die Anordnung der Massnahmen nicht. Die Nachteile auf Seiten der Beklagten wären zu gross, die Vorteile auf der Seite der Klägerin zu gering. Ein etwa zweimonatiges Aussetzen der Beklagten bringt den Markt, der sich nachher ohnehin ungehindert entfalten kann, nicht wieder in die vorige Ordnung. Auch die Preise lassen sich in dieser kurzen Zeit nicht wieder auf Monopolbasis stabilisieren.

Weil demnach der angeblich drohende Nachteil gar nicht mehr abgewendet werden könnte und weil Anordnungen im Sinne der Anträge der Beklagten im Lichte einer Interessenabwägung absolut unverhältnismässig wären, ist das Begehren ebenfalls abzuweisen.

4. Das Massnahmebegehren ist aber auch aus einem weiteren Grunde abzuweisen: Die Gerichtspraxis geht zwar teilweise dahin, auch im summarischen Verfahren über patentrechtliche Fragen komplizierte tatsächliche und technische Probleme abzuklären und sogar Gutachten einzuholen. Letzteres kann sich rechtfertigen, wo der Patentschutz noch geraume Zeit besteht. Angesichts des bevorstehenden Ablaufes der Schutzdauer rechtfertigt es sich jedoch nicht. Zudem wird bei der Anordnung solcher Abklärungen – worauf die Beklagte unter anderem mit ihren Verweisen auf ein enzyklopädisches Lexikon zu Recht sinn-gemäss hinweist – Sinn und Funktion des summarischen Verfahrens verkannt. In diesem summarischen Verfahren kann tatsächlich nur dann zugunsten des Antragsstellers entschieden werden, wenn die tatsächlichen Verhältnisse klar sind oder mit angemessenem Aufwand in dem für die Glaubhaftmachung erforderlichen Masse klargestellt werden können. Dass diese Voraussetzungen gegeben seien, kann insbesondere hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit des Patentes der Klägerin angesichts der vielen von den Parteien vorgelegten gegensätzlichen Auffassungen technischer wie juristischer Sachverständiger nicht gesagt werden. Das Begehren müsste also auch abgewiesen werden, weil sich Fragen wie die des Vorhandenseins der Erfindungshöhe im massgeblichen Zeitpunkt nicht abklären liessen, ohne den Rahmen des summarischen Verfahrens zu sprengen.

5. Aber selbst wenn man diese Abklärungen vornehmen würde, könnte das Verfahren nicht anders ausgehen. Dass eine Patentverletzung bei Ausserachtlassung aller anderen Fragen vorliegen würde, wenn der einzige Unterschied zwischen Patent und Gerät der Beklagten darin bestehen würde, dass am einen Ort das Papier auf den Stempel und am anderen der Stempel auf das Papier gedrückt wird, liegt zwar auf der Hand. Dieser Unterschied ist im Vergleich zu den wesentlichen Elementen des Patentes dermassen marginal, dass er als Folge einer äquivalenten Lösung bezeichnet werden müsste. Angesichts dessen, dass es zur Aufgabe gehört, das Papier zu bedrucken, unterscheiden sich die beiden möglichen Verfahren zu wenig.

Wäre demnach die Frage des Vorliegens einer Patentverletzung im summarischen Verfahren zugunsten der Klägerin zu beantworten, wäre das Gegenteil hinsichtlich der Gültigkeit des Patentes der Fall. Es sei beispielsweise auf die auf den Seiten 46 bis 48 der Eingabe der Klägerin vom 30. Mai 1980 wiedergegebenen Ausführungen des BGH-Gerichtsgutachtens hingewiesen. Die dortigen Überlegungen zur Bejahung der Erfindungshöhe überzeugen nicht. Innerhalb des dem Einzelrichter zur Verfügung stehenden Ermessensspielraumes könnte insbesondere dem Schluss nicht zugestimmt werden, dass die im obersten Absatz von Seite 48 umschriebene Erkenntnis nicht naheliegend sei. Insbesondere kann dem Gutachter nicht gefolgt werden, wenn er ausführt, es habe einer erfinderischen Leistung bedurft, um zu jener Erkenntnis zu gelangen. Für den durchschnittlichen Fachmann lag die Erkenntnis in Wirklichkeit so nahe, dass es zwar der Überlegung bedurfte, um zu ihr zu gelangen, nicht aber besonderer geistiger oder schöpferischer Ideen. Für gewisse Verwendungszwecke musste der harte Schlag des Druckwerkes einfach vermieden werden. Deshalb musste natürlich der Druck andernorts vorgenommen werden. Ein ähnliches Problem stellte sich aber schon vor dem Aufkommen der heutigen Etikettierung und dürfte zur Entstehung der heutigen Preisauszeichnung beigetragen haben: Früher wurden die Preise von Hand angeschrieben. Bei gewissen weichen Gegenständen ging das nicht, weil die Gegenstände beschädigt worden wären. Man kam zur Erkenntnis, dass man auf solche Gegenstände den zur Aufbringung der Farbe oder des Bleis nötigen Druck nicht ausüben könne und wählte zwei Ausweichmöglichkeiten. Die eine war die Verwendung eines Pinsels, die andere, dass der Druck andernorts ausgeübt wurde. Man schrieb auf Papier und brachte dies anschliessend am Gegenstand an. Entsprechendes lag auch bei der Entwicklung der heute gebräuchlichen Geräte nahe. Zuerst musste man den Schlag des Druckvorganges vom zu beschriftenden Gegenstand trennen. Dann musste man dafür besorgt sein, dass nicht trotzdem beim Aufkleben ein solcher Schlag entstehen würde. Und die Lösung dieser Aufgabe durch die auf Seite 48 oben und von act. 43 beschriebene Erkenntnis musste für einen Fachmann ohne überdurchschnittlich intellektuelle Leistung möglich sein.

Weiter auf diese technischen Probleme einzugehen, erübrigt sich indessen, weil das Begehren, wie erwähnt, auch aus anderen Gründen abzuweisen ist.

6. ...

7. ...

8. Die Klägerin hat den Streitwert mit Fr. 50'000.— beziffert. Die Beklagte gab Fr. 150'000.— an, welchem Betrag sich die Klägerin in der Folge nicht widersetzt. Weil Anhaltspunkte für eine genauere Eingrenzung des nicht bestimmbaren Streitwertes fehlen, ist hinsichtlich der Nebenfolgen von einem geschätzten Streitwert von Fr. 100'000.— auszugehen.

Die Beklagte hat zwei Rechnungen der Patentanwälte ... über DM 7'612.70 und DM 1'922.— eingereicht und rechnet mit Patentanwaltskosten von rund Fr. 10'000.—. Die Höhe dieser Rechnungen ist nicht zu beanstanden, der Bezug eines Patentanwaltes war dem Inhalt des Verfahrens angemessen. Deshalb hat die Klägerin der Beklagten diese Kosten grundsätzlich zu ersetzen. Hingegen ist davon auszugehen, dass der Einsatz des Patentanwaltes die Arbeit des Rechtsanwaltes erleichtert hat, was bei der Bemessung der Prozessentschädigung zu berücksichtigen ist. Daneben ist abschliessend noch darauf hinzuweisen, dass angesichts des Umfanges, den dieses summarische Verfahren angenommen hat, von § 5 Abs. 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren nur zurückhaltend Gebrauch gemacht wird.

Demgemäss verfügt der Einzelrichter:

1. Das Begehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.—; die übrigen Kosten betragen:
...
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Umtriebsentschädigung von Fr. 14'000.— (Patentanwaltskosten inbegriffen) zu bezahlen.

PatG Art. 66 lit. a, Art. 77 und 79; MSchG Art. 24 und MMA Art. 4 Abs. 1: "Etikettiermaschine"

Vorsorgliche Massnahmen wegen Feilhalten und Verkauf von patent- und markengeschützten Waren, welche im Ausland mit Zustimmung des Patent- und Markeninhabers in Verkehr gebracht worden sind:

- Die Erschöpfung des Patentrechts im Ausland zieht die Freigabe der patentgeschützten Waren im Inland nicht nach sich; Parallelimporte von Original-Patentware verletzen deshalb das inländische Patent.
- Im Gegensatz zum Patentrecht, das dem Inhaber durch einen unabhängigen optimalen Einsatz der Patente in den einzelnen Ländern einen Lohn sichern

will, schützt die Marke insbesondere vor der Herkunftstäuschung; Parallelimporte von Original-Markenware verletzen deshalb die Rechte des Markeninhabers nur, wenn sie durch Schaffung einer Verwechslungsgefahr das Publikum der Gefahr einer Täuschung aussetzen.

- *Die vorsorgliche Massnahme soll nicht weiter gehen, als zum vorläufigen Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs nötig ist; eine Beschlagnahme sämtlichen Verkaufsmaterials rechtfertigt sich nur, wenn Grund zur Annahme besteht, der Beklagte werde sich über ein richterliches Verbot hinwegsetzen.*
- *Die Anordnung einer Sicherheit gemäss PatG Art. 79 Abs. 1 setzt einen entsprechenden Antrag des Beklagten nicht voraus.*

Mesures provisionnelles en raison de la mise en vente et la vente de marchandises protégées par le droit des brevets et par celui des marques, qui ont été mises en circulation à l'étranger avec l'accord du titulaire du brevet et de la marque:

- *l'épuisement du droit découlant du brevet à l'étranger n'implique pas que les marchandises protégées par le brevet puissent être mises en vente librement en Suisse; les importations parallèles de marchandises protégées par un brevet violent dès lors le brevet suisse.*
- *au contraire du droit découlant du brevet qui, par une mise en oeuvre indépendante optimale des brevets dans chaque pays, veut assurer une rémunération au titulaire, la marque vise essentiellement à éviter que le public ne soit trompé sur la provenance de la marchandise; c'est pourquoi des importations parallèles de marchandise pourvue de la marque originale violent les droits du titulaire de la marque seulement si, en provoquant un risque de confusion, elles peuvent tromper le public.*
- *la mesure provisionnelle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la protection temporaire du droit qui a été rendu vraisemblable; une saisie de tout le matériel de vente se justifie seulement lorsqu'il y a lieu de craindre que le défendeur ne se conformera pas à une interdiction judiciaire.*
- *la fixation de sûretés en vertu de l'article 79 al. 1 LBI n'implique pas que le défendeur ait pris des conclusions dans ce sens.*

Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) vom 6. Februar 1979

1. Die Klägerinnen gehören zum D.-Konzern. Die Klägerin 1 ist die Muttergesellschaft der Klägerinnen 2 und 3.

Die Klägerin 1 ist Inhaberin der folgenden Schweizer Patente:

...

Die Klägerin 3 ist Inhaberin folgender Schweizer Patente:

...

Alle fünf Patente betreffen letztlich Etikettiermaschinen, das heisst Geräte zum Bedrucken und Ausgeben von selbsthaftenden Etiketten, spezielle Etikettenbänder sowie das Verfahren zur Herstellung solcher Maschinen und Bänder.

Die Klägerin 3 stellt solche Etikettiermaschinen und Etikettierbänder in Deutschland unter der Marke "METO" für den D.-Konzern her.

Die Klägerin 1 ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 385'760 "METO", die Klägerin 2 ist Inhaberin der in der Schweiz geschützten Wort-/Bildmarke Nr. 281'464 "METO".

Für die Schweiz räumte der D.-Konzern der Firma E. AG, Basel, am 1. Juli 1974 das Alleinverkaufsrecht ein.

Die Beklagte bietet in der Schweiz die Etikettiermaschinen der Klägerinnen an und wirbt in Prospekten und Zeitschriften hiefür. Mit Schreiben vom 28. Juli 1978 liessen die Klägerinnen die Beklagte vergeblich verwarnen.

Gestützt auf die oben erwähnten Patente und Markenrechte stellten die Klägerinnen am 16. Januar 1979 beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich ein Gesuch um Erlass einer sofortigen einstweiligen Verfügung und einer vorsorglichen Massnahme mit folgenden Anträgen:

- "1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verbieten, in der Schweiz:
- a) Meto-Etikettiermaschinen Typen ... feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen, und
 - b) Etikettiermaschinen und Etikettierbänder unter der Bezeichnung "METO" (Marke IR ...) und/oder unter Verwendung der Wort-/Bildmarke "METO" (Marke Nr. ...) feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen.
2. Es seien bei der Beklagten zu beschlagnahmen:
- a) Sämtliche Etikettiermaschinen METO Typen ...;
 - b) Sämtliche Etikettiermaschinen und Etikettierbänder, welche die Wortmarke "METO" und/oder die Wort-/Bildmarke "METO" tragen.
 - c) Sämtliches Prospekt- und Verkaufsmaterial, welches dem Verkauf von "METO"-Etikettiermaschinen und/oder Etikettiermaschinen und Etikettierbändern unter der Bezeichnung "METO" dient.
3. Die Massnahmen gemäss Ziff. 1 und 2 seien gemäss § 110 Abs. 2 ZPO als vorläufige Anordnungen zu erlassen unter gleichzeitiger Ansetzung einer Frist an die Beklagte von höchstens 10 Tagen zur Einsprache, unter der Androhung, dass es sonst bei der vorläufigen Anordnung sein Bewenden habe."

Das Gesuch um Anordnung einer sofortigen einstweiligen Massnahme wurde mit Verfügung vom 18. Januar 1979 vorläufig abgewiesen. Gleichzeitig wurde der Beklagten Frist zur Beantwortung des Massnahmegesuchs angesetzt. Die Beklagte beantragte am 20. Januar 1979 innert Frist sinngemäss die Abweisung des Massnahmegesuchs.

2. Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG hat der Antragsteller zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche glaubhaft zu ma-

chen, dass die Gegenpartei eine gegen dieses Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen gedenkt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Ebenso kann der Richter gestützt auf das Markenschutzgesetz in Anwendung von Art. 31 MSchG die als nötig erachteten Anordnungen treffen.

In tatsächlicher Hinsicht hat die Beklagte anerkannt, dass sie die Etikettiermaschinen der Klägerinnen mit der Marke "METO" auf den Markt bringt. Die Klägerinnen haben auch glaubhaft gemacht, dass es sich bei den durch die Beklagte vertriebenen Gerätetypen durchwegs um solche Typen handelt, die unter Ausnutzung der auf die Klägerinnen 1 und 3 eingetragenen Patente und deren Unteransprüche hergestellt worden sind (Gutachten). Die Beklagte hat ferner zugegeben, dass die Etikettiermaschinen keine Fabrikationsnummern mehr tragen und dass die Geräte billiger als zu den Richtpreisen der Klägerinnen abgegeben werden. Überdies haben die Klägerinnen glaubhaft gemacht, dass die Beklagte die Geräte nicht mit den gleichen, sorgfältig ausgearbeiteten Prospekten, sondern auf hektographierten Blättern anbietet.

Es ist daher glaubhaft gemacht, dass den Klägerinnen durch den Verkauf ihrer Maschinen durch die Beklagte ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil entsteht, indem sie faktisch ihres Alleinvertriebsrechts und einer wirksamen Marktkontrolle verlustig gehen sowie eine Einbusse des Goodwills erleiden können. Überdies haben die Klägerinnen dem Einzelrichter den mit dem Alleinverkäufer für die Schweiz geschlossenen Vertrag zur Einsicht vorgelegt, woraus ersichtlich ist, dass ihnen auch ein Nachteil gegenüber ihrem Vertragspartner entstehen könnte.

Falls, wie im folgenden zu prüfen sein wird, eine Patent- oder Markenrechtsverletzung durch die Beklagte zu bejahen ist, sind daher die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegeben.

3. Die Klägerinnen widersetzen sich dem Verkauf ihrer Produkte in erster Linie gestützt auf Patentrecht. Aktivlegitimiert sind daher nur die Klägerinnen 1 und 3 als Inhaberinnen der genannten Patente.

Die Klägerinnen sind der Ansicht, die Beklagte mache sich einer Patentverletzung schuldig, indem sie die Etikettiermaschinen auf den Markt bringe, an denen die Klägerinnen das ausschliessliche gewerbsmässige Benützungsrecht hätten.

Die Beklagte verkauft unbestrittenermassen die Originalprodukte der Klägerinnen. Sie hält sich jedoch zum Verkauf dieser Maschinen berechtigt, da sie diese auf dem freien Markt von einem Lieferanten aus Europa erworben habe.

Nach Art. 8 Abs. 1 und 2 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, seine Erfindung gewerbsmässig zu benützen. Als Benützung gelten neben dem Gebrauch und der Ausführung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen.

Das Recht des Patentinhabers ist jedoch kein zeitlich unbegrenztes. Das ausschliessliche Benützungsrecht des Patentinhabers erstreckt sich nicht auf alle Benützungsformen. Wenn der Patentinhaber oder ein Dritter mit dessen Erlaubnis

den einzelnen patentierten Gegenstand in Verkehr gebracht hat, so wird der Einzelgegenstand patentfrei, das heisst, dessen Benützung ist jedem Dritten freigestellt. Durch das Inverkehrbringen werden damit die übrigen Benützungsarten im Inland erschöpft (Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2.A. 1975, Anm. 13 zu Art. 8; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2.A. 1971, S. 872 ff.; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Systematischer Kommentar, 3.A. 1968, N. 86 zu § 6).

Die genaue Bezugsquelle der Beklagten ist dem Richter nicht bekannt. Die Frage kann jedoch offen gelassen werden. Denn die Erschöpfung des Patentrechtes tritt auch ein, wenn die konkret in Frage stehende Sache zwar von einem Lizenznehmer, der grundsätzlich zum Herstellen oder Inverkehrbringen befugt war, in Umlauf gesetzt wurde, der dabei aber die Grenzen des ihm zustehenden Benützungsrechts überschritten hat. Die Lehre vom Zusammenhang der Benützungsarten beruht auf dem Gedanken, dass sich der Zwischenhändler darauf verlassen können muss, dass eine ihm vom Schutzinhaber oder Lizenznehmer verkaufte Sache, die den Schutzrechtsgegenstand konkret verkörpert, insoweit patentfrei wird, als dieser Sache die Unterlassungsansprüche aus dem Patent nicht mehr nachlaufen können (Tetzner, Die Erschöpfung des Patentrechts, NJW 1962, S. 2033 ff. (2036)).

Im vorliegenden Fall ist daher die Erschöpfung des Patentrechts an den fraglichen Maschinen in dem Land, in dem sie in Verkehr gebracht wurden, zu bejahen. Dabei versteht sich von selbst, dass sich die Erschöpfung allerdings nur auf den konkreten Gegenstand, das heisst auf das Sachpatent bezieht, das Verfahren zur Herstellung dieser Etikettiermaschinen jedoch weiterhin geschützt ist.

Die Beklagte hat nach eigener Darstellung die Etikettiermaschinen an einer internationalen Fachmesse von einem Lieferanten "aus Europa" erhalten. Auch die Klägerinnen machen geltend, die Geräte seien aus dem Ausland geliefert worden. Es stellt sich daher im weiteren die Frage, ob die Konsumtion des Rechts im Ausland auch die Freigabe der Sache im Inland nach sich ziehe, ob die Lehre vom Zusammenhang der Benützungsarten mit anderen Worten auch auf internationale Tatbestände anwendbar sei.

Im gewerblichen Rechtsschutz gilt allgemein das Territorialitätsprinzip. Der Rechtsschutz reicht einerseits nicht über die Landesgrenzen hinaus; andererseits sind Verletzungsansprüche nur beachtlich, wenn die Verletzung des Rechts im Inland stattgefunden hat. Demnach würde auch der Verbrauch des Rechts auf dem Gebiet eines Landes in der Regel die Konsumtion des am gleichen Immaterialgut demselben Inhaber zustehenden parallelen Rechts in einem anderen Land nicht bewirken.

Das Territorialitätsprinzip herrscht jedoch nicht uneingeschränkt. Im Markenrecht beispielsweise lässt das Bundesgericht zusammen mit der Lehre – worauf weiter unten noch einzugehen sein wird – Ausnahmen zu. Im Patentrecht hat es sich zur Frage, ob die Erschöpfung des Patentrechts im Ausland auch die Freigabe der Sache im Inland bewirke, soweit ersichtlich ist, noch nie geäußert.

Eine strengere Anwendung des Territorialitätsprinzips im Patentrecht geht jedoch auch aus BGE 100 II 237 ff. hervor. Im Schrifttum wird die territorial begrenzte Konsumtion im Patentrecht durchwegs bejaht. Danach stellen sich Parallelimporte von Original-Patentware als Verletzung des inländischen Patentrechts dar und können dementsprechend mit der Verletzungsklage abgewendet werden (Blum/Pedrazzini, Bd. II, S. 397; Reimer, Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, GRUR Int. 1972, S. 221 ff. (227 ff.); ders., Kommentar N. 86 f. zu § 6; Andermann, Territorialitätsprinzip im Patentrecht und gemeinsamer Markt, 1975, S. 101).

Im vorliegenden Fall ist daher die territorial begrenzte Konsumtion zumindest für die vorsorgliche Massnahme bei summarischer Prüfung der Rechtslage zu bejahen, jedoch ohne präjudizielle Bedeutung für einen Entscheid im ordentlichen Verfahren.

Indem die Beklagte daher die Etikettiermaschinen der Klägerinnen in die Schweiz einführt und hier in Verkehr bringt, verletzt sie das Patentrecht der Klägerinnen 1 und 3, weil in der Schweiz keine Erschöpfung des Patentrechts eingetreten ist.

4. Die Klägerinnen rügen im weiteren eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie machen geltend, durch den Verkauf der Etikettiermaschinen, welche mit der Marke der Klägerinnen versehen seien, mache sich die Beklagte einer Verletzung von Art. 24 lit. a und c MSchG schuldig. Die Etikettiermaschinen "METO" der Serie 32, welche von der Beklagten gemäss act. 4 ebenfalls feilgeboten würden, trügen überdies, wie sich aus dem Verkaufsprospekt der Klägerinnen ergebe, eine andere Marke gemäss internationaler Markenregistrierung Nr. ...

Aus der Gegenüberstellung des hektographierten Prospektes der Beklagten und des Verkaufsprospektes der Klägerinnen geht keineswegs hervor, dass die Beklagte die Maschinen vom Typ 33, welche nach act. 17 mit der international registrierten Marke der Klägerin 1 Nr. ... versehen ist, unter der in der Schweiz registrierten Marke Nr. ... der Klägerin 2 in Verkehr bringt, bietet doch die Beklagte auf dem gleichen act. 4 auch die beiden anderen Etikettiermaschinen der Klägerinnen von der Serie 22 und 26 an, welche tatsächlich die in der Schweiz registrierte Marke Nr. ... tragen, und scheint daher die in act. 4 abgebildete Maschine eher eine Maschine von der Serie 22 oder 26 darzustellen. Eine Verletzung solcher Art ist daher nicht glaubhaft gemacht.

Es fragt sich jedoch, ob die Beklagte durch den blossen Verkauf der Original-Etikettiermaschinen mit den Marken "METO" die Rechte der Klägerinnen verletze.

Aktivlegitimiert zur Klage aus Markenrecht sind nur die Klägerin 1 (als Inhaberin der international registrierten Marke Nr. ... "METO") und die Klägerin 2 (als Inhaberin der in der Schweiz registrierten Wort-/Bild-Marke Nr. ... "METO").

Gemäss Art. 4 Abs. 1 der Madrider Übereinkunft geniesst die Klägerin 1 für ihr im internationalen Register eingetragenes Warenzeichen den gleichen Rechtsschutz, wie wenn dieses unmittelbar im schweizerischen Register eingetragen wäre.

Auch im Markenrecht gilt die unter Ziffer 3 dargelegte Lehre von der Erschöpfung der Rechte durch den Inhaber der Marke. Wenn der Markeninhaber die Marke aus seinem Betrieb entlassen hat, so kann er keinen Einfluss mehr darüber ausüben, wohin seine Ware gelangt.

Auch das MSchG ist auf dem Territorialitätsprinzip aufgebaut. Allerdings sind sich Lehre und Rechtsprechung einig darüber, dass das Territorialitätsprinzip aus dem Sinn und Zweck des Warenzeichenrechts heraus unter Abwägung der wirtschaftlichen Interessen einzuschränken ist. Im Gegensatz zum Patentrecht, das dem Inhaber durch einen unabhängigen optimalen Einsatz der Patente in den einzelnen Ländern einen Lohn sichern will, schützt das Warenzeichen insbesondere vor der Herkunftstäuschung (vgl. Reimer, GRUR Int. 1972, S. 223 und 229). Das Bundesgericht hat daher in gefestigter Rechtsprechung im Markenrecht bei Auslandtatbeständen die territoriale Begrenzung der Erschöpfung verneint, solange das Publikum über die Herkunft der Ware nicht getäuscht wird. Der Dritte verletzt die Rechte des Markeninhabers nur, wenn er durch den Gebrauch der Marke eine Verwechslungsgefahr schafft und das Publikum der Gefahr einer Täuschung aussetzt (BGE 84 IV 124 mit Hinweisen; 86 II 284; Komm. David zum MSchG, 2.A., N. 27 zu Art. 24; Supplementband dazu, Art. 24, N. 4, 4a, 30a–30c).

Im vorliegenden Fall liegt somit eine Verletzungshandlung der Beklagten nur vor, wenn das Publikum durch den Verkauf der "METO"-Etikettiermaschinen durch die Beklagte getäuscht würde. Durch die hektographierten Verkaufsprospekte und die Inserate erweckt die Beklagte aber kaum den Eindruck, sie sei ein autorisierter, vom Konzern ins Vertriebssystem eingegliedertes Lieferant der Maschinen. Es wird von den Klägerinnen auch nicht glaubhaft gemacht, sie täusche Serviceleistungen vor, die sie nicht erfüllen könne; umgekehrt macht die Beklagte geltend, sie könne alle nötigen Reparaturen selbst ausführen, weil sie auch die Ersatzteile zu den Geräten der Klägerinnen besitze. Die Beklagte verkauft die Maschinen einerseits zu niedrigeren Preisen und wirbt andererseits in der Zeitschrift "Ladenbau" mit folgenden Worten: "Es ist in der Schweiz einmalig, dass ein Kunde sämtliche Etiketten zu den bekanntesten Preisauszeichnern wie Meto, Sato und Irex vom gleichen Lieferanten beziehen kann und so bei gemischten Bezügen zusätzlich von günstigen Staffelpreisen profitieren kann." Damit kennzeichnet sich die Beklagte gar selbst als Aussenseiter. Ein autorisierter Vertreter würde kaum den Absatz von Konkurrenzprodukten bei gleichzeitiger Abnahme von Meto-Produkten fördern. Das Publikum wird daher durch die Beklagte nicht getäuscht und eine Verletzung aus Markenrecht ist daher zu verneinen.

5. Dafür, dass auch eine Verletzungshandlung der Beklagten aus UWG, insbesondere ein Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen (Art. 1 Abs. 1 UWG), vorliege, haben die Klägerinnen nichts vorgebracht. Allein das Abschleifen der Fabrikationsnummern – das die Beklagte nach eigenen Angaben übrigens gar nicht selber vorgenommen haben will – stellt noch keinen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs dar. Damit ist noch nicht dargetan, dass das Publikum über die Güte oder Herkunft der Ware getäuscht wird oder der Gefahr einer Gesundheitsschädigung ausgesetzt wäre wie dies bei Kosmetika, deren Herkunft nicht mehr kontrolliert werden kann, der Fall ist. Insbesondere fehlt es aber an der Glaubhaftmachung, dass die Beklagte systematisch und unter Einsatz von Mitteln, die gegen Treu und Glauben verstossen, darauf ausgegangen wäre, Vertragspartner der Klägerinnen zum Vertragsbruch zu verleiten. Eine Verletzung aus UWG ist somit zu verneinen.

6. Abschliessend ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass der Unterlassungsanspruch der Klägerinnen 1 und 3 gestützt auf Patentrecht zu schützen ist, die Begehren der Klägerin 2 abzuweisen sind, aufgrund des Patentrechts, weil sie nicht aktivlegitimiert sind, aufgrund des Markenrechts, weil keine Markenrechtsverletzung vorliegt.

7. Die Klägerinnen beantragen als Massnahmebegehren neben dem Verbot des Verkaufs in Ziffer 2 auch die Beschlagnahme sämtlichen Verkaufsmaterials bei der Beklagten.

Nach Art. 77 Abs. 1 PatG verfügt die zuständige Behörde zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche auf Antrag eines Klageberechtigten vorsorgliche Massnahmen. Sie kann auch die Beschlagnahme der streitigen Gegenstände anordnen. Dabei gilt allgemein der Grundsatz der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit der anzuordnenden Massnahme (Blum/Pedrazzini, Anm. 2 zu Art. 77 PatG). Die Massnahme soll nicht weitergehen, als zum vorläufigen Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs vorläufig nötig ist (Sträuli/Messmer, N. 12 zu § 110 ZPO).

Die Klägerinnen stellen sich auf den Standpunkt, ein richterliches Verbot allein genüge nicht, da sich die Beklagte bisher auch über die Verwarnungsschreiben der Klägerinnen vom Sommer 1978 hinweggesetzt habe. Die Beklagte war aber, wie aus ihrer Gesuchsantwort hervorgeht, bis anhin der Meinung, sie begehe mit dem Verkauf der Maschinen keine Verletzungshandlung. Es bestehen vorderhand keine Anzeichen dafür, dass sich die Beklagte im heutigen Zeitpunkt auch über ein richterliches Verbot hinwegsetzen würde. Vorläufig genügt daher als Massnahme ein richterliches Verbot. Sollte sich dieses später als ungenügend erweisen, so kann der Richter immer noch auf die erlassene Massnahme zurückkommen. Das darüber hinausgehende Begehren der Klägerinnen ist daher einstweilen abzuweisen.

8. Gemäss Art. 79 Abs. 1 PatG soll der Antragsteller vom Richter in der Regel zur Leistung einer angemessenen Sicherheit verhalten werden. Ein dahingehender Antrag der Gegenpartei ist nicht erforderlich. Dass im vorliegenden Fall eine Sicherheitsleistung angezeigt ist, bedarf keiner weiteren Begründung. Hinsichtlich der Höhe der zu leistenden Sicherheit bestehen wenig Anhaltspunkte. Es ist nicht bekannt, wie hoch Umsatz und Gewinnmarge der Beklagten sind. Es ist jedoch in Betracht zu ziehen, dass die Beklagte neben den Etikettiermaschinen der Klägerinnen auch andere Markenartikel anbietet. Die Kautionsleistung ist daher eher niedrig anzusetzen. Es rechtfertigt sich daher, von den Klägerinnen 1 und 3 einstweilen eine Sicherheit in der Höhe von Fr. 20'000.– zu verlangen.

Demgemäss verfügt der Einzelrichter:

1. Den verantwortlichen Organen der Beklagten wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme gemäss Art. 77 PatG unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfalle verboten, in der Schweiz:
 - a) Meto Etikettiermaschinen Typen ... feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen, und
 - b) Etikettiermaschinen und Etikettierbänder unter der Bezeichnung "METO" (Marke IR ...) und/oder unter Verwendung der Wort-/Bildmarke "METO" (Marke Nr. ...) feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen.

Die Massnahmebegehren gemäss Ziffer 2 werden abgewiesen.

2. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen der Klägerin 2 wird abgewiesen.
3. Den Klägerinnen 1 und 3 wird eine Frist von 20 Tagen vom Empfang dieser Verfügung an angesetzt, um für den Schaden, der der Beklagten aus dem Massnahmeverbot allenfalls erwachsen könnte, eine Sicherheit in der Höhe von Fr. 20'000.– zu leisten, ... unter der Androhung, dass im Säumnisfall die vorsorgliche Massnahme dahinfiel.
4. Den Klägerinnen 1 und 3 wird eine Frist von 60 Tagen vom Empfang dieser Verfügung an angesetzt, um die ordentliche Klage beim zuständigen Richter anhängig zu machen, unter der Androhung, dass sonst die unter Ziffer 1 angeordnete vorsorgliche Massnahme hinfällig würde.

Art. 143 ZPO St. Gallen: "Patentanwaltskosten"

In einer wettbewerbs- und markenrechtlichen Streitigkeit hat die unterliegende Partei die Patentanwaltskosten der obsiegenden Partei nur insofern zu ersetzen, als diese spezifisch patentanwaltlich sind.

Nur die Durchführung einer Nachforschung nach älteren Drittzeichen ist spezifisch patentanwaltlich, nicht aber die juristische Bearbeitung der Streitsache.

Dans un litige fondé sur le droit de la concurrence déloyale et sur celui des marques, la partie qui succombe doit verser à la partie qui obtient gain de cause ses frais d'agent en propriété industrielle pour autant seulement que ces derniers ressortissent spécifiquement à l'activité d'agent en propriété industrielle.

La recherche de marques tierces antérieures ressortit spécifiquement à l'activité d'agent en propriété industrielle, mais non la préparation en droit du dossier.

Beschluss des St. Galler Handelsgerichtes in Sachen P. gegen M. vom 27. November 1981.

1. Der Kläger hat am 8. September 1981 beim Handelsgericht St. Gallen ein Massnahmebegehren und Klage eingereicht mit den Anträgen, es sei der Beklagten dringlich und unter Androhung von Busse zu verbieten, irgendwelche mit der Marke ... versehene Textilien in Verkehr zu bringen und es seien bei der Beklagten sämtliche mit der Marke ... versehene Textilien zu beschlagnahmen und darüber die unparteiische Verwahrung anzuordnen.

Die Beklagte hat die Abweisung beider Begehren beantragt.

2. Am 28. September 1981 wurde das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme erstmals abgewiesen. Vor dem Entscheid über ein am 2. Oktober 1981 erneut eingereichtes Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen hat der Kläger am 30. Oktober 1981 die Klage vom 8. September 1981 sowie das Massnahmebegehren vom 2. Oktober 1981 zurückgezogen und um Abschreibung beider Verfahren ersucht.

3. Zufolge des vorbehaltlosen Klagerückzuges ist der Prozess erledigt und am Protokoll abzuschreiben (Art. 301 ZP).

Die Entscheidungsbüher ist bei einem Klagerückzug durch den Kläger zu bezahlen. Die von ihm geleistete Einschreibgebüher von Fr. 400.- ist dabei zu verrechnen.

4. Gemäss Art. 143 ZP hat die im Prozess unterliegende Partei die Gegenpartei für die von ihr bezahlten amtlichen Kosten und für die mit dem Prozessverfahren zusammenhängenden notwendigen Auslagen und Umtriebe voll zu entschädigen. Über die Kostenfrage entscheidet der Richter aufgrund der eingelegten Kostennoten der Parteien nach Einholen der Vernehmlassung der Gegenpartei ohne Vorstand der Parteien endgültig (Art. 301 Abs. 1 ZP).

Vorliegend hat der Vertreter der Beklagten für das Hauptverfahren zwei Kostennoten eingereicht, nämlich eine für seine anwaltlichen Bemühungen im Betrage von Fr. 1'523.— sowie eine zweite für die Aufwendungen des Patentanwaltes über Fr. 1'828.30. Der Vertreter des Klägers hat die Rechnung des Patentanwaltes — mit Ausnahme eines untergeordneten Betrages für Amtsgebühren — grundsätzlich abgelehnt und dazu bemerkt, dass jede Partei höchstens einen Rechtsvertreter beauftrage. Wenn sich jemand zwei Rechtsvertreter leiste, so dürfe dies nicht der Gegenpartei belastet werden.

Nach der Bestimmung des Art. 143 ZP sind lediglich die mit dem Prozessverfahren zusammenhängenden *notwendigen* Auslagen und Umtriebe zu entschädigen.

In einem Entscheid vom 31. Oktober 1980 i.S. S.L. gegen A.C. betreffend unlauteren Wettbewerb und Namensrecht hat das Handelsgericht entschieden, dass der Beizug eines Patentanwaltes nicht notwendig gewesen sei und dessen Kosten daher von der unterliegenden Partei nicht zu entschädigen seien. Am 8. Juli 1981 hat das Handelsgericht i.S. B. gegen M. betreffend Patentnichtigkeit demgegenüber festgehalten, die Auslagen für den beigezogenen Patentanwalt seien im vollen Umfange zu entschädigen, da der Beizug eines Patentanwaltes "in Anbetracht der Streitsache grundsätzlich gerechtfertigt gewesen sei".

In einem Präsidialentscheid des Obergerichtes Baselland wird auf einen zeitlich zurückliegenden Entscheid des St. Galler Handelsgerichtes verwiesen, wonach die Kosten für den Patentanwalt nicht neben denjenigen des Rechtsanwaltes zu vergüten seien (vgl. Entscheid des Handelsgerichtes vom 23. Juni 1976 i.S. J.N. und J./J. gegen A. und N.V.). Weiter werden die Rechtsprechung des Luzerner Obergerichtes sowie des Zürcher Handelsgerichtes und des Zürcher Kassationsgerichtes angeführt. Nach der Rechtsprechung des Zürcher Handelsgerichtes ist die unterliegende Partei regelmässig zum Ersatz der Auslagen des Patentanwaltes zusätzlich zur Entschädigung des Rechtsanwaltes zu verpflichten. Demgegenüber hält das Obergericht des Kantons Luzern sowie das Zürcher Kassationsgericht im Falle der vollen Entschädigung des Patentanwaltes eine Reduktion der Anwaltsentschädigung für angebracht. Für den von ihm zu beurteilenden Fall hat der Präsident des Obergerichtes Baselland gefunden, es rechtfertige sich weder ein Einschluss der Patentanwaltsentschädigung in die Anwaltsentschädigung noch eine Herabsetzung der Anwaltsentschädigung. Vielmehr sei die Entschädigung für den Patentanwalt neben und zusätzlich zu derjenigen des Rechtsanwaltes zuzusprechen (BJM 1981 S. 220).

In einem neueren Urteil hat das Handelsgericht Zürich entschieden, dass in Patentstreitigkeiten die obsiegende Partei Anspruch auf Ersatz der Kosten für die technisch-rechtliche Beratung durch den Patentanwalt hat, soweit eine solche nach objektiven Gesichtspunkten notwendig oder zweckdienlich und angemessen war (vgl. Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1979, Heft 1 S. 95). In Patentstreitigkeiten erscheint der Einbezug der Kosten eines technisch-rechtlichen Beraters (Patentanwalt) in der Tat grundsätzlich gerechtfertigt und im allgemeinen als wenig problematisch. Anders verhält es sich im vorliegenden Fall, in dem es um eine Streitigkeit aus unlauterem Wettbewerb und Markenschutzverletzung geht. Prozessthema war vorliegendenfalls ausschliesslich die Frage, ob der Kläger alleiniger Berechtigter der Marke ... in der Schweiz sei. Es ging einzig um sein Benützungsmonopol. Die Erarbeitung der hierfür notwendigen Grundlagen bzw. der dagegen sprechenden Argumente erforderte aber – ausgenommen die Nachforschung nach früherer Benutzung der Marke – kein spezifisches Fachwissen und damit nicht den Einsatz eines Patentanwaltes neben dem den Prozess führenden Rechtsvertreter. Wie sich aus der eingelegten Rechnung vom 9. November 1981 erzeigt, sind dann die in Rechnung gestellten Bemühungen von Fr. 1'828.30 auch durch den Einsatz der Rechtsabteilung entstanden und bezogen sich konkret auf folgende Tätigkeiten: Besprechung – Ausarbeitung der Instruktion zur Vernehmung der vorsorglichen Massnahmen – Ausarbeiten der zweiten Instruktion – Durchführung einer Nachforschung nach älteren Drittzeichen – sowie Barauslagen. Aus dieser Aufstellung ist, was auch von der Sache her begründet erscheint, ersichtlich, dass ein wesentlicher Teil der Aufwendungen für eigentliche juristische Bearbeitung der Streitsache und nicht für spezifisch patentanwaltliche Tätigkeit abfällt. Soweit aber die Aufwendungen des Patentanwaltes sich auf eine Tätigkeit beziehen, die in den üblichen Aufgabenbereich des Rechtsvertreters der Partei fallen (insbesondere die Vernehmung zur vorsorglichen Massnahme), ist eine Entschädigung des Patentanwaltes neben derjenigen des Rechtsvertreters nicht gerechtfertigt (ähnlich das Handelsgericht Zürich im zitierten Entscheid und der Präsident des Obergerichtes Baselland, der festhält, "Doppelspurigkeiten können nicht zu Lasten der Gesuchstellerin gehen").

Anders verhält es sich mit den Aufwendungen für Nachforschungen nach älteren Drittzeichen. Für die Berechnung der ausseramtlichen Entschädigung hat daher eine Ausscheidung dieser Kosten zu erfolgen. Diese Ausscheidung ist in Ermangelung einer detaillierten Aufstellung nach Ermessen des Gerichtes vorzunehmen.

Bei der Bestimmung der angemessenen ausseramtlichen Entschädigung ist vom Streitwert auszugehen. Die Beklagte bezeichnet ihn auf über Fr. 100'000.—, der Kläger auf Fr. 20'000.— bis Fr. 50'000.—. Das Handelsgericht hält einen Streitwert von über Fr. 50'000.— für angepasst. Von diesem Wert ist bei der nachfolgenden Berechnung auszugehen. Die Normalgebühr gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. e des Gebührentarifs beträgt rund Fr. 4'500.—. Hinzu kommt ein Zuschlag

von 20% gemäss Art. 13 Abs. 1 Gebührentarif. Von dem so errechneten Betrag von Fr. 5'400.— ist in Anbetracht der Tatsache, dass die Klage vor der Einreichung einer Klageantwort zurückgezogen wurde, eine Entschädigung in der Höhe von 20% (vgl. Art. 18 GT) oder rund Fr. 1'000.— angemessen. Hinzu kommen die Barauslagen von Fr. 119.— sowie ein Anteil der Bemühungen des Patentanwaltes, den das Handelsgericht ermessensweise auf rund Fr. 900.— (inkl. Barauslagen) festsetzt. Der Kläger hat die Beklagte damit für das Hauptverfahren ausseramtlich mit Fr. 2'119.— zu entschädigen.

Demgemäss hat das Handelsgericht beschlossen:

3. Der Kläger hat die Beklagte ausseramtlich mit Fr. 2'119.— zu entschädigen.

Anmerkung:

Es will mir scheinen, als ob das Gericht die Natur einer spezifisch patentanwaltlichen Tätigkeit missverstanden hat. Dies erhellt nicht nur aus der gewählten Terminologie, sondern auch aus der Unterteilung in "patentanwaltliche" und "eigentliche juristische" Tätigkeit. Zunächst führt das Gericht aus, die *Nachforschung nach früherer Benutzung der Marke* sei die einzige, Fachwissen eines Patentanwaltes erfordernde Tätigkeit; weiter unten heisst es sodann, *die Aufwendung für Nachforschungen nach älteren Drittzeichen* sei spezifisch patentanwaltlich, nicht aber die eigentliche juristische Bearbeitung der Streitsache.

Zwar waren beide Tätigkeiten im vorliegenden Fall notwendig, der Patentanwalt hatte aber lediglich die zweite, d.h. die Nachforschung nach älteren Drittzeichen eingeleitet, nicht aber die Nachforschung nach früherer Benutzung der Marke. Kernpunkt der Frage ist aber, ob diese Tätigkeiten tatsächlich spezifisch patentanwaltliche Tätigkeiten sind, solche also, welche ein spezialisiertes Fachwissen voraussetzen. Ich würde in beiden Fällen starke Zweifel anmelden. Einerseits kann die Nachforschung nach einer früheren Benutzung einer Marke, in aller Regel eine reine Tatsachenerforschung, nicht vom Patentanwalt, sondern nur vom Zeicheninhaber selbst durchgeführt werden, und andererseits ist das Durchführen einer Recherche nach älteren Drittzeichen nicht mehr als ein Telefon mit dem Bundesamt für geistiges Eigentum in Bern und ein Überweisen der dafür notwendigen Gebühr. Dazu braucht es bestimmt kein Fachwissen.

Die spezifische patentanwaltliche Tätigkeit setzt m.E. erst nachher ein, wenn es entweder um das Bewerten einer Benutzungshandlung nach den Kriterien des MSchG für den markenmässigen Gebrauch oder um die Relevanz der vom Amt gemeldeten älteren Drittzeichen geht. Hier ist die Erfahrung und das Fachwissen des Patentanwaltes (oder des spezialisierten Rechtsanwaltes) notwendig, und dies ist auch eine eigentliche juristische Tätigkeit. Diese ist der unterliegenden Partei aufzuerlegen, gleichviel ob sie von einem Rechtsanwalt oder von einem Patentanwalt erbracht worden ist.

Zuzustimmen ist dem Gericht, wenn es Doppelspurigkeiten nicht zulasten der Gegenpartei gehen lassen will. Hier ist tatsächlich Raum für eine ausgewogene

und dem Einzelfall anzumessende Regelung. Hier müssen sich auch die Parteivertreter verständigen, am besten gleich zu Beginn.

(Urs D. Blum)

Art. 1, 106 LBI: "Affichage digital"

Il ressort du texte de l'article 1 LBI la présomption que toute nouvelle invention peut être brevetée aussi longtemps qu'il n'est pas prouvé qu'elle découle aisément de l'état de la technique. Il appartient à l'opposant dans la procédure de recours de prouver que l'invention était à portée de main (c.3).

Une mesure prise pour résoudre un problème constitue un élément de la nouveauté qui ne peut pas être considéré comme étant à portée de main pour autant qu'il n'ait pas été préalablement connu ni placé à la portée de l'inventeur.

Si le problème (simplification de la disposition de segments d'électrodes et réduction des contacts) ne constitue rien de nouveau et si la solution, la disposition choisie, apparaît comme banale à l'homme du métier en regard de l'état de la technique, il ne sert à rien de démembrer la revendication. et de constater que chaque partie était plus ou moins connue ou élémentaire pour l'homme du métier. Ce faisant, on perd de vue l'aspect principal de la question, soit l'effet global. Une façon en soi connue de disposer les segments et l'utilisation sélective de la tension d'excitation, qui était également connue, ne permettaient pas de supposer qu'il se produirait une réduction des contacts nécessaires et par là un gain de place et une simplification (c. 5).

Aus dem Wortlaut von Art. 1 PatG ergibt sich die Vermutung, dass jede neue Erfindung patentierbar ist, solange nicht nachgewiesen ist, dass sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Im Beschwerdeverfahren hat der Einsprecher das Naheliegen zu beweisen (E. 3).

Eine zur Lösung der Aufgabe getroffene Massnahme stellt ein Element der Neuheit dar, das insofern als nicht naheliegend betrachtet werden kann, als es weder vorbekannt war noch nahegelegt worden ist.

Stellt die Aufgabe (Vereinfachung der Anordnung von Elektrodensegmenten und Reduzierung der Kontakte) nichts Neues dar, und stellt die Lösung, nämlich die gewählte Anordnung gegenüber dem Stand der Technik für den Fachmann eine Banalität dar, geht es nicht an, den Anspruch in Einzelteile zu zerlegen und festzustellen, dass sie alle mehr oder weniger bekannt oder für den Fachmann elementar waren. Damit wird der wichtigste Aspekt der Sache, nämlich die resultierende Wirkung ausser Acht gelassen. Die an sich bekannte Art der Anordnung der Segmente und die selektive Anwendung der Erreger-

spannung, welche ebenfalls bekannt war, liessen nicht erwarten, dass sich eine Verringerung der notwendigen Kontakte und damit ein Raumgewinn und eine Vereinfachung ergeben würde (E. 5).

Arrêt de la 2e Chambre de recours (OFPI) du 17 août 1981 BBC & Cie. AG c/ K.K. Suwa Seikosha.

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort en fait:

I. Le 21 décembre 1971, Kabushiki Kaisha Suwa Seikosha, Tokyo (Japon), ci-après "Seiko", dépose une demande de brevet pour une invention intitulée "Panneau d'affichage pour pièce d'horlogerie électronique à affichage digital"; cette demande reçoit le numéro d'ordre 18'662/71. Une priorité japonaise portant référence 45-116'254, datée du 23 décembre 1970 est déclarée. La recherche d'antériorités qui est entreprise après assujettissement de la demande à l'examen préalable en vertu de l'art. 87, 2e al., let. b aLBI (loi sur les brevets d'invention en vigueur jusqu'au 31.12.77), révèle l'existence des brevets US 3'505'804 et FR 1'598'439. Après diverses modifications apportées aux pièces techniques, la demande est publiée le 15 octobre 1975 dans la forme du mémoire exposé.

II. Dans le délai légal, BBC Société Anonyme Brown, Boveri & Cie, Baden (ci-après BBC) forme opposition à la délivrance du brevet et requiert le rejet total de la demande. L'opposante cite à cet effet les brevets GB 842'076 et US 3'322'485, puis, dans un complément à l'acte d'opposition, la demande allemande DE-OS 1'937'868. Seiko ayant produit une revendication limitée dans sa réponse du 30 juillet 1976 à l'opposition, la IIe Division d'opposition émet le 13 mars 1978 un avis intermédiaire dans lequel elle envisage la délivrance du brevet avec cette revendication ainsi limitée. Sur contestation par BBC des motifs qu'avance la Division d'opposition, celle-ci, dans un second avis intermédiaire donne la possibilité à la requérante de formuler une nouvelle revendication, ce qui est fait le 27 décembre 1978. La revendication et les deux sous-revendications du mémoire exposé sont ainsi remplacées par les deux revendications suivantes:

Revendications

1. "Panneau d'affichage pour pièce d'horlogerie électronique, capable d'afficher une indication horaire à plusieurs caractères formés chacun au moyen de segments répartis en forme de huit dans un quadrilatère, ce panneau comprenant une couche mince de cristal liquide interposée entre deux plaques revêtues de couches conductrices qui constituent des électrodes, sont disposées en regard les unes des autres, et font apparaître des segments lorsqu'une tension d'excitation leur est appliquée, caractérisé en ce que chaque plaque porte plusieurs électrodes, en ce que celles-ci sont excitables sélectivement, et en ce

que chaque électrode forme une partie des segments d'au moins un caractère, les électrodes se faisant face étant de formes différentes de sorte que l'application sélective de la tension d'excitation à des électrodes se faisant face entraîne l'apparition des seuls segments déterminés par les parties directement opposées de ces électrodes."

2. "Panneau d'affichage selon la revendication 1, pour l'affichage de caractères numériques, caractérisé en ce que sur l'une des plaques les segments formant chaque caractère sont répartis entre deux ou trois électrodes différentes, tandis que sur l'autre plaque, ils sont répartis entre trois ou quatre électrodes différentes."

Dans sa réponse, la requérante se déclare d'accord d'accepter à titre subsidiaire une revendication unique formée par la réunion de ces deux revendications.

Le 14 février 1979, la IIe Division d'opposition rend sa décision par laquelle elle ordonne la délivrance du brevet avec ladite revendication unique, conformément à la requête subsidiaire de Seiko.

III. BBC recourt contre cette décision en arguant que l'objet ainsi défini découle d'une manière évidente de l'état de la technique établi au cours de la procédure d'opposition. Elle requiert le rejet total de la demande de brevet.

La requérante conclut pour sa part au rejet du recours. Quant à la Division d'opposition, elle maintient sa décision.

Considérant en droit:

1. Déposée en 1971, soit avant l'entrée en vigueur de la loi actuelle sur les brevets d'invention (1.1.78), la demande de brevet no 18'662/71 tombe sous le coup de l'art. 143 LBI, qui dispose notamment que la brevetabilité d'une invention est réglée par l'ancien droit lorsque les conditions dont elle dépend sont plus favorables que sous le nouveau droit. La IIe Chambre de recours a reconnu qu'en ce qui touche cet aspect de la brevetabilité que constitue l'activité inventive, c'est le nouveau droit qu'il y a lieu d'appliquer (FBDM 1979 I 62). Il en va ainsi présentement, puisque le seul grief formulé par la recourante est le caractère "évident" que revêt à ses yeux l'invention litigieuse par rapport à l'état de la technique mis au jour (art. 1er, 2e al. LBI).

2. Dans la décision attaquée, la IIe Division d'opposition fait droit à la conclusion subsidiaire de la requérante, en constatant qu'un brevet peut être accordé sur la base d'une revendication unique de portée restreinte, résultant de la réunion des revendications 1 et 2 du 27 décembre 1978 (cf. ch. II supra). Cette revendication unique a la teneur suivante:

“Panneau d’affichage pour pièce d’horlogerie électronique, capable d’afficher une indication horaire à plusieurs caractères numériques formés chacun au moyen de segments répartis en forme de huit dans un quadrilatère, ce panneau comprenant une couche mince de cristal liquide interposée entre deux plaques revêtues de couches conductrices qui constituent des électrodes, sont disposées en regard les unes des autres et font apparaître des segments lorsqu’une tension d’excitation leur est appliquée, caractérisé en ce que chaque plaque porte plusieurs électrodes, en ce que celles-ci sont excitables sélectivement, en ce que les segments formant chaque caractère sur l’une des plaques sont répartis entre deux ou trois électrodes différentes, tandis que sur l’autre plaque, ils sont répartis entre trois ou quatre électrodes différentes, en ce que chaque électrode forme une partie des segments d’au moins un caractère, les électrodes se faisant face étant de formes différentes de sorte que l’application sélective de la tension d’excitation à des électrodes se faisant face entraîne l’apparition des seuls segments déterminés par les parties directement opposées de ces électrodes.”

La Division d’opposition constate à juste titre que cette revendication modifiée n’entraîne pas un report de la date de dépôt du brevet conformément à l’art. 58 LBI. Il découle par ailleurs de sa décision et de ses deux avis intermédiaires qu’elle tient pour acceptables au regard de l’art. 105 LBI les modifications apportées à la revendication publiée. C’est donc bien la dite revendication unique énoncée ci-dessus qu’il convient d’examiner en l’occurrence.

3. Pour que l’invention définie par la revendication (art. 51 LBI) soit brevetable, il faut d’une part qu’elle soit nouvelle et, d’autre part, qu’elle procède d’une activité inventive par rapport à l’état de la technique. La nouveauté n’étant pas contestée en l’espèce, seule l’activité inventive doit être examinée présentement.

Il ressort du libellé même de l’art. 1er LBI que toute invention nouvelle peut être présumée brevetable tant qu’il n’est pas établi qu’elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique. En l’occurrence, il appartient à l’opposant de prouver l’évidence de l’invention litigieuse au jour de référence admis (23.12.70).

Une invention peut résider soit dans le problème qu’elle pose, dans la manière de l’aborder ou de s’en saisir, soit dans les mesures entreprises pour apporter une solution à un problème, soit encore dans les effets qui sont obtenus. Il s’ensuit que pour qu’une invention ne soit pas brevetable faute d’activité inventive, il est nécessaire que l’évidence de cette invention par rapport à l’état de la technique soit démontrée pour les trois aspects: problème posé, solution apportée, effets atteints. Réciproquement, l’invention est brevetable s’il appert que sous l’un au moins de ces aspects, elle n’était nullement évidente pour l’homme du métier (cf. décision déjà citée FBDM 1979 I 63, consid. 4).

4. L'état de la technique est constitué présentement par les antériorités suivantes:

Brevets	FR 1'598'439	US 3'322'485
	GB 842'076	US 3'505'804
Demande de brevet publiée		DE 1'937'868

Ces cinq documents portent tous des dates de publication antérieures au 23 décembre 1970, date de la priorité japonaise déclarée par Seiko. Cette date peut ainsi tenir lieu de jour de référence pour juger de la brevetabilité de l'invention en cause, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le document de priorité quant à son fond.

5. Le but de l'invention litigieuse est une simplification de la disposition des segments d'électrodes dans un panneau d'affichage pour pièce d'horlogerie électronique à indications numériques. A cet effet, on a cherché à réduire le nombre des connexions par rapport aux réalisations conventionnelles existantes. En soi, un tel but n'a rien d'inédit. Dans ses avis intermédiaires comme dans sa décision, la Division d'opposition admet que le brevet WESTINGHOUSE (GB 842'076) vise au même effet mais dans un domaine différent.

Pour parvenir à ce but, il est proposé une répartition particulière des segments en deux ou trois électrodes sur l'une des plaques et en trois ou quatre électrodes sur l'autre plaque; les électrodes se faisant face sont de forme différentes, afin que, lorsqu'elles sont excitées sélectivement, seuls les segments déterminés par les parties directement opposées apparaissent. Semblables mesures constructives ne se retrouvent conjuguées dans aucune des cinq antériorités citées plus haut (cf. consid. 4). Dans son acte de recours, BBC constate avec raison qu'une telle répartition des segments n'est pas non plus prévue dans la demande DE 1'937'868, qui se rapporte à un affichage analogique, mais de laquelle sont pourtant connus en soi une partie notoire des caractères revendiqués par Seiko. Il s'ensuit que déjà dans les mesures entreprises pour atteindre au but visé, on peut constater l'existence d'un élément de nouveauté qui peut être tenu pour non évident, dans la mesure où il n'est ni révélé ni même simplement "suggéré" par aucune des antériorités.

Certes, pour un homme du métier bien formé, la répartition en, respectivement, deux ou trois et trois ou quatre électrodes différentes sur les deux plaques de l'affichage constitue en soi une banalité au vu de l'état de la technique. Et l'on serait enclin à partager l'opinion de la recourante s'il s'agissait là du seul caractère spécifique (non évident) de l'invention en cause. Cependant, l'on ne peut suivre la recourante dans l'intégralité de son raisonnement qui consiste à disséquer la revendication en menus morceaux et à constater qu'ils étaient tous, à des degrés divers, connus en soi ou élémentaires pour l'homme du métier au jour de référence considéré, d'où une absence d'activité inventive dans leur combinaison. En procédant de la sorte, BBC néglige l'aspect le plus important

de l'affaire, à savoir l'effet d'ensemble qui découle des mesures mises en oeuvre pour atteindre le but envisagé; or cet effet est déterminant en l'occurrence: quand on considère individuellement d'une part la manière connue en soi de disposer les segments sur les deux plaques et, d'autre part, l'application sélective et programmée dans le temps — également connue en soi — d'une tension d'excitation, on s'aperçoit que rien dans les antériorités ne pouvait laisser présager qu'en les conjuguant avec une disposition particulière des électrodes, on obtiendrait une réduction substantielle du nombre des connexions nécessaires. Seule une considération rétrospective de l'invention revendiquée pourrait inciter à conclure à l'évidence de ce résultat. Pas plus que pour juger de l'idée créatrice sous l'ancien droit, une telle manière d'apprécier l'activité inventive ne peut être avaluée. En l'espèce, lorsqu'on a pris connaissance du contenu de la revendication, il est aisé d'en isoler les éléments et de les comparer à ceux figurant dans l'état de la technique. Mais même en procédant ainsi, il n'apparaît pas "à l'évidence" que dans le cas d'une pièce d'horlogerie indiquant heures, minutes et secondes par exemple, le gain de place et la simplification constructive qui résultent des mesures entreprises pouvaient être aussi remarquables. Il s'ensuit que les conclusions de la recourante concernant l'annulation de la décision attaquée et le rejet de la demande de brevet doivent être rejetées.

6. Au vu de ce qui précède et considérant que les faits de la cause ont été pleinement élucidés tant en procédure d'opposition qu'en procédure de recours, la Chambre de recours renonce à ordonner des débats.

7. Conformément à l'art. 63 PA, les frais de la procédure tombent à la charge de la recourante.

S'agissant de l'émolument d'arrêté, il convient de considérer que si les chances de succès du recours étaient faibles à priori, il n'était pas téméraire pour la recourante de croire à une issue favorable possible: la jurisprudence fondée sur l'art. 1er de la loi révisée est à ce jour encore très restreinte. C'est pourquoi un montant de 500.— francs paraît équitable.

Quant aux dépens que réclame la requérante, il ne lui en sera pas alloué. Rien n'autorise en effet à conclure que le recours aurait occasionné à Seiko des frais "relativement élevés" au sens de l'art. 64, 1er al. PA. Au reste, aucune note détaillée à ce propos n'a été produite.

Par ces motifs, la IIe Chambre de recours prononce:

1. Le recours est rejeté.
2. Sont mis à la charge de la recourante et opposante
 - un émolument d'arrêté, par 500.— francs;
 - les frais d'écriture et de chancellerie, par 160.— francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens à la requérante et intimée, chaque partie supportant ses propres frais d'intervention.
4. La présente décision est signifiée aux parties et à la IIe Division d'opposition.

Art. 1 Abs. 1, 58 Abs. 1, 91 Abs. 1, 106 Abs. 1 und 143 Abs. 2 PatG: "Selektive Anzeige"

Auf ein zur Zeit des Inkrafttretens des rev. PatG hängiges Patentgesuch ist das für den Anmelder günstigere Recht anwendbar, mithin das neue Recht, welches geringere Anforderungen an die Patentfähigkeit stellt (E. 2).

Die Änderung der Unterlagen (i.c. der Ansprüche) ist im Beschwerdeverfahren nur möglich, wenn der Anmelder keine Gelegenheit gehabt hat, sie in den unteren Instanzen vorzubringen, oder wenn seither neue Tatsachen bekannt geworden sind (E. 4).

Um von der Darstellungstechnik verschiedener Informationen bei Signalgeneratoren zu der erfindungsgemässen Lösung in der Zeitmesstechnik zu kommen, bedarf es keiner erfinderischen Tätigkeit (E. 5).

Est applicable à la demande de délivrance d'un brevet pendant au moment de l'entrée en vigueur de la LBI révisée le droit le plus favorable au déposant, soit ici le nouveau droit qui pose des conditions moins sévères quant à la brevetabilité (c. 2).

La modification des pièces (in casu des revendications) est possible dans la procédure de recours seulement si le déposant n'a pas eu l'occasion de les produire dans les instances précédentes ou lorsque des faits nouveaux se sont produits depuis lors (c. 4).

Une activité inventive n'est pas nécessaire pour parvenir à une solution appropriée dans le domaine de la technique de la mesure du temps, à partir de la technique d'affichage de différentes informations par des générateurs de signaux (c. 5).

Urteil der II. Beschwerdekammer (BAGE) vom 3. April 1981 in Sachen D. gegen B.

Sachverhalt:

A. Die C. reichte am 15. März 1973 das Patentgesuch Nr. ... für eine elektrische Uhrreinrichtung ein und beanspruchte dafür die Unionspriorität einer am 15. März 1972 beim japanischen Patentamt eingereichten Anmeldung. Das Gesuch wurde in Anwendung von Art. 87 Abs. 2 Bst. b aPatG (Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25.6.54, in Kraft bis 31.12.77) der amtlichen Vorprüfung unterstellt. Die Neuheitsnachforschung des Internationalen Patentinstituts in Den Haag verlief ergebnislos, und nach der Vornahme einiger von der Prüfungsstelle vorgeschlagener Änderungen erfolgte am 30. Juni 1975 die Gesuchsbekanntmachung in der CH-AS ... mit folgendem Patentanspruch:

“Elektronische Uhr mit digitaler Zeitanzeige, welche digitale Anzeigeeinrichtungen zur Anzeige der Stunde und Minute und elektronische Zähleinrichtungen zur Zählung der Stunden und Minuten aufweist, gekennzeichnet durch eine Datumzählereinrichtung, welche durch Trägersignale aus der Stunden- und Minutenzählereinrichtung getrieben wird, und durch eine Schaltungseinrichtung zur selektiven Aktivierung einer digitalen Datumanzeige, mit welcher der Inhalt der Datumzählereinrichtung selektiv auf einem Teil der genannten digitalen Anzeigeeinrichtung für die Anzeige der Stunde und Minute durch Betätigung dieser Schaltungseinrichtung sichtbar gemacht wird.”

B. Gegen die Erteilung eines Patentes erhob die B. am 29. September 1975 fristgerecht Einspruch, indem sie sich auf die DE-OS 2 113 350, die US-PS 3 576 099, die DE-OS 2 041 028, die CH-PS 367 449 und die US-PS 3 166 742 sowie den Artikel von J.C. Shanahan, “Uniting Signal Generation and Signal Synthesis” im “HEWLETT-PACKARD JOURNAL” vom Dezember 1971 S. 2–19 berief. Darauf antwortete die Patentbewerberin am 16. Januar 1976 mit einem neugefassten Patentanspruch, und die Einsprecherin replizierte am 22. März und 26. Mai 1976 unter Hinweis auf die CH-PS 510 909 und die in “The Swiss Watch” 1970 Nr. 3 S. 7 erschienene Pressemitteilung. Nach einer Duplik der Einsprecherin fand auf Antrag der Patentbewerberin eine mündliche Verhandlung statt, und mit Entscheid vom 9. Mai 1977 wies die Patentabteilung II das Patentgesuch zurück.

C. Gegen diesen Entscheid erhob die Patentbewerberin unter Nachreichung eines eingeschränkten Patentanspruchs am 10. und 23. Juni 1977 Beschwerde. Sie forderte die Aufhebung des Entscheides der Patentabteilung II und die Erteilung des Patentes. Die Einsprecherin beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge, und die Patentabteilung II schliesslich hielt in ihrer Vernehmlassung daran fest, dass die Erfindung nicht patentfähig sei.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Am 1. Januar 1978 ist das am 17. Dezember 1976 geänderte Patentgesetz (PatG) in Kraft getreten. Nach dessen Art. 143 Abs. 1 unterstehen die beim Inkrafttreten des Änderungsgesetzes hängigen Patentgesuche von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht. Die Patentfähigkeit richtet sich dagegen weiterhin nach

altem Recht (aPatG), wenn die Voraussetzungen dafür nach altem Recht günstiger sind. Das zu beurteilende Gesuch fällt unter diese Bestimmung.

2. Nach Art. 1 PatG müssen patentfähige Erfindungen neu sein. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Art. 7 Abs. 2 PatG versteht unter dem Begriff des Standes der Technik die Gesamtheit der der Öffentlichkeit vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum zugänglichen technischen Informationen. Das neue Recht verlangt die absolute, weltweite Neuheit, während nach altem Recht eine nur ausserhalb der Schweiz bestehende, nicht auf einem Schrift- oder Bildwerk beruhende Offenkundigkeit der Erfindung nicht als neuheitsschädlich galt. Für den Patentbewerber eines am 1. Januar 1978 anhängigen Patentgesuches ist das alte Recht in bezug auf die Neuheit der Erfindung günstiger als das geltende Recht und somit weiterhin anzuwenden. Für das strittige Patentgesuch wurde die Unionspriorität einer am 15. März 1972 beim japanischen Patentamt hinterlegten Anmeldung beansprucht. Den Stand der Technik bilden somit alle vor diesem Datum veröffentlichten Schrift- oder Bildwerke oder im Inland auf andere Weise offenkundig gemachten Offenbarungen. Die Neuheit steht zu Recht nicht zur Diskussion. Die von der Einsprecherin und Beschwerdegegnerin entgegengehaltenen acht Vorveröffentlichungen stammen alle aus der Zeit vor dem Prioritätsdatum und aus keiner von ihnen geht der Erfindungsgegenstand mit allen seinen Merkmalen bereits vollumfänglich hervor.

3. Nach altem Recht und dazu gehörender Rechtsprechung musste die Erfindung, um patentfähig zu sein, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt gebracht haben und Erfindungshöhe aufweisen, was bedeutete, dass sie im Prioritätsdatum einem wohlausgebildeten Fachmann, der den für jenes Datum nachgewiesenen Stand der Technik kannte, nicht hatte nahegelegen sein dürfen und nur dank einer als schöpferisch zu würdigenden Leistung zustande gekommen war (vgl. BGE 85 II 513 und Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 6. November 1972 i.S. United States Time Corp., publ. in PMMBI 1972 I 71 und Entscheid vom 3. Dezember 1962 i.S. Heliowatt Werke Elektrizitäts-AG publ. in PMMBI 1962 I 46). Mit der Gesetzesänderung sollte diese Rechtsprechung dem europäischen Patentrecht angepasst werden, das den technischen Fortschritt als selbständiges Merkmal nicht voraussetzt und das anstelle der bisher notwendigen Erfindungshöhe eine "erfinderische Tätigkeit" verlangt. "Erfinderisch" ist, was sich "nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt". Im neuen Recht sind die Anforderungen an die Patentfähigkeit weniger streng (vgl. Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung vom 24. März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes, BBl 1976 II S. 66 f.). Insofern ist daher das dem Patentbewerber günstigere neue Recht anzuwenden. Im übrigen gilt für die Beurteilung der Patentfähigkeit das mosaikartig zusammengestellte, sämtliche früheren Offenbarungen des massgeblichen Standes der Technik umfassende Gesamtwissen des Fachmannes (vgl. Entscheid

der II. Beschwerdeabteilung vom 9. Dezember 1970 i.S. Junghans gegen Bulova und Fabriques d'Assortissements Réunies, publ. in PMMBI 1971 I 34, Erw. 4).

4. Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patentes (Art. 51 Abs. 2 PatG). Da die Patentbewerberin den Patentanspruch sowohl im Einspruchsverfahren als auch als Nachtrag zur Beschwerde geändert hat, fragt sich, welche Fassung bei Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehen ist. Die Beschwerdekammer pflegt nur über Patentansprüche zu befinden, die bereits Gegenstand des angefochtenen Entscheids waren. Nachträgliche Änderungen hält sie nur dann für zulässig, wenn der Beschwerdeführer keine Gelegenheit gehabt hatte, sie vor der Prüfungsstelle oder Einspruchsabteilung vorzubringen oder wenn seit dem Erlass des angefochtenen Entscheids neue Tatsachen bekannt geworden sind (vgl. Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 27. Juli 1963 i.S. Tootal Broadhurst Lee Company Limited und vom 16. August 1974 i.S. GAF publ. in PMMBI 1963 I 36 f. Erw. 3 und 1974 I 61 Erw. 6). Weder ist eine dieser Voraussetzungen hier erfüllt, noch besteht Anlass, von dieser Praxis abzuweichen. Die Patentbewerberin hat den Patentanspruch im Einspruchsverfahren abgeändert, und diese veränderte Anspruchsverfassung lag dem Entscheid der Patentabteilung II zugrunde. Auch die Beschwerdekammer hält sich demnach bei der Überprüfung der Patentfähigkeit an die folgende Neufassung des Patentanspruchs vom 16. Januar 1976:

“Elektronische Uhr mit einer elektronischen Zählleinrichtung zum Zählen der Stunden und Minuten, sowie einer digitalen Anzeigeeinrichtung um im Normalbetrieb die Stunden und Minuten anzuzeigen, gekennzeichnet durch eine Datumszählleinrichtung, welche durch Übertrags-Signale aus der Stunden- und Minutenzählleinrichtung getrieben wird, sowie durch Schaltmittel, welche betätigbar sind, um auf einem Teil der digitalen Anzeigeeinrichtung anstelle der Zeitanzeige eine Anzeige des Zählerstandes der Datumszählleinrichtung zu bewirken.”

5. Die Erfindung geht von einer elektronischen Uhr mit digitalen Anzeigeeinrichtungen zur Anzeige der Stunde und Minute und elektronischen Zählleinrichtungen zur Zählung der Stunden und Minuten aus. Bei einer solchen Uhr muss, um das Ablesen der angezeigten Zeit bei gleichzeitiger Unterdrückung der Datumsanzeige zu erleichtern, eine möglichst grosse Zahlenanzeige verwendet werden. Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine elektronische Uhr mit digitaler Zeitanzeige zu schaffen, welche die Datumanzeige auf dem Stunden- und Minutenanzeiger durch Betätigung einer Schaltungseinrichtung, z.B. eines Datumanzeigetasters, selektiv anzeigen kann. Diese Aufgabe soll durch eine elektronische Uhr mit einer elektronischen Zählleinrichtung und einer digitalen Anzeigeeinrichtung gelöst werden, die nach dem geänderten Patentanspruch eine Kombination der folgenden Merkmale aufweist:

a) eine Datumszählleinrichtung, welche durch Übertragungssignale aus der Stunden- und Minutenzählleinrichtung getrieben wird,

b) Schaltmittel, bei deren Betätigung auf einem Teil der digitalen Anzeigeeinrichtung anstelle der Stunden- und Minutenzähleinrichtung der Zählerstand der Datumszähleinrichtung angezeigt wird.

6. Die beanspruchte Erfindung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie ergibt sich vielmehr, wie der nachfolgende Vergleich mit den acht Entgegenhaltungen zeigt, in für den Fachmann naheliegender Weise aus dem Stand der Technik:

a) Ausser Betracht fallen die DE-OS 2 113 350, die US-PS 3 576 099, die DE-PS 2 041 028, die CH-PS 367 449, die CH-PS 510 909 und die in "The Swiss Watch" 1970 Nr. 3 S. 7 erschienene Pressemitteilung. In der DE-OS 2 113 350 wird ein elektronischer Zeitmesser beschrieben, bei dem neben der Stunden- und Minutenanzeige auf einem *besonderen* Anzeigefeld durch einen Druckschalter die Sekunden zur Anzeige gebracht werden können, bei dem aber keine Datumszähleinrichtung und kein Schaltmittel vorhanden sind. US-PS 3 576 099 betrifft lediglich die manuelle Einschaltung der Anzeige. Stunden, Minuten und evtl. Sekunden werden dabei stets auf den gleichen Elementen angezeigt. Von einer Darstellung verschiedener Informationen auf gleichen Anzeigeelementen ist nicht die Rede. Bei dem in DE-PS 2 041 028 beschriebenen elektronischen Zeitgeber wird eine Zähleinrichtung für die Zeitangabe mit einer Additionsvorrichtung kombiniert, sodass in der Additionsvorrichtung Zeitangaben für verschiedene Orte auf der Erde erzeugt werden können. Auf einem einzigen Display, der an diesen Addierer angeschlossen ist, kann mittels eines Schalters (Städteauswahlschalter) die Zeit für verschiedene Orte der Erde wahlweise angeschaltet werden. Nachdem hier nur die verschiedenen Angaben einer Addiervorrichtung, die fest mit dem Display verbunden ist, angezeigt werden, fehlen die für die vorliegende Erfindung wesentlichen Merkmale. Im Fall von CH-PS 367 449 ist stets ein Speicher fest mit einem Anzeigemittel verbunden. Durch den Speicher werden zwar nacheinander durch vorgeschaltete Zähler und Schaltmittel verschiedene Zeitintervalle erfasst, aber angezeigt wird doch stets der im Speicher jeweils enthaltene Zählerstand. Man kann somit hier nicht von der umschaltbaren Darstellung verschiedener Informationen auf dem gleichen Anzeigefeld sprechen. Die CH-PS 510'090 befasst sich hauptsächlich mit der Flüssigkristallanzeige und der besonderen Ausbildung der Frontplatte einer solchen Uhr. Nachdem aber weder der Patentanspruch noch die Beschreibung der Erfindung vorliegend die Flüssigkristallanzeige erwähnen, hat die Beschwerdekammer keinen Grund, auf die diesbezüglichen Ausführungen der Patentbewerberin oder der Einsprecherin einzutreten.

Im Fall der in "The Swiss Watch" 1970 Nr. 3 beschriebenen Quarzuhr sodann werden auf dem gleichen Anzeigefeld zwar zwei unterschiedliche Zeitangaben dargestellt, nachdem es sich aber jeweils um die Angabe von Stunden, Minuten und Sekunden handelt und nur intern, schaltungsmässig der Nullpunkt verschoben wird, fehlt es an einer Darstellung verschiedener Informationen.

b) Als wesentliche Entgegenhaltungen verbleiben somit der Artikel von J.C. Shanahan im "HEWLETT-PACKARD JOURNAL" vom Dezember 1971 S. 1–19 und die US-PS 3 166 742. Die Literaturstelle beschreibt einen Signalgenerator, mit dem sich verschiedene zusammengesetzte Signale erzeugen lassen. Auf dem digitalen Anzeigefeld des Generators wird (vgl. S. 4 unter "Readout") normalerweise die Frequenz angezeigt, während drei Druckschalter für die Dauer ihrer Betätigung es gestatten, drei andere in besonderen Speichern enthaltene Informationen auf dem gleichen Anzeigefeld darzustellen. Diese drei anderen Informationen sind: die Einstellung am Schaltbrett, die eingestellte Frequenzstufe und die Ablenkfrequenzbreite. Daraus ergibt sich, dass hier der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung vollständig enthalten ist. Um einen unnötigen Aufwand an Anzeigemitteln zu vermeiden, wird das Anzeigefeld für eine Hauptinformation auch zur Darstellung von Informationen verwendet, die nur gelegentlich und kurzzeitig ersichtlich sein müssen. Dass das zu beurteilende Patentgesuch eine elektronische Uhr und der oben erwähnte Zeitschriftenartikel dagegen einen elektronischen Signalgenerator betrifft, ist unerheblich. Beide sind elektronische Geräte, deren Primärfrequenz von einem hochstabilen Festkörpergenerator erzeugt wird; in beiden Fällen ist der auf die Erzeugung und Verarbeitung hochstabiler Frequenzen mittels Festkörperschaltungen spezialisierte Elektroniker der Fachmann. Um von der beim Signalgenerator angewandten Technik der Darstellung verschiedener Informationen auf ein und demselben Anzeigefeld zu der erfindungsgemässen Lösung zu kommen, bei der eine Datumanzeige auf dem Stunden- und Minutenanzeiger durch Betätigung einer Schalteinrichtung selektiv bewirkt werden soll, bedarf es sicher keiner erfinderischen Tätigkeit. Die Übertragung des Bekannten auf die Uhrenanzeige ist, da in beiden Fällen der gleiche Fachmann am Werk ist, so naheliegend, dass sicherlich nicht von einer Übertragungserfindung gesprochen werden kann. Man könnte sich allenfalls noch fragen, ob der im Erfindungszweck enthaltenen Problemstellung vielleicht erfinderische Tätigkeit zukäme. Nachdem jedoch das Prinzip der Mehrfachanzeige auf dem gleichen Anzeigefeld bereits vor dem Prioritätsdatum bekannt war, musste die Verwendung von möglichst grossen Zahlen auf einer verhältnismässig kleinen Fläche, bei gleichzeitiger (nicht "gleichgültiger" wie es in der Auslegungsschrift heisst) Unterdrückung der Datumanzeige zwangsläufig zu dieser Problemstellung führen.

In der US-PS 3 166 742 wird das gleiche Anzeigefeld ebenfalls dazu verwendet, abwechslungsweise zwei verschiedene Informationen, nämlich Zeit und Temperatur, darzustellen. Obschon die Umschaltung hier nicht von Hand durch einen Druckschalter, sondern in alternierender Folge durch einen Zeitschalter vorgenommen wird, beweist diese US-Patentschrift, dass es nahe lag, mittels Umschaltung auf derselben Anzeigevorrichtung zweierlei Werte anzuzeigen.

Ergibt sich aber die Erfindung, wie sie im vorliegenden Patentanspruch dargelegt ist, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, so ist sie nach Art. 1 Abs. 2 PatG nicht patentfähig. Nach dem Gesagten hat die Patentabtei-

lung II zu Recht das Patentgesuch ... zurückgewiesen. Ihr Entscheid vom 9. Mai 1977 wird daher bestätigt.

Art. 77 PatG: "Piroxicam"

Zeitliche Dringlichkeit für eine Beschlagnahme zur vorläufigen Vollstreckung der Ansprüche nicht gegeben, wenn zwischen dem Zeitpunkt, an welchem die Klägerin von der Patentverletzung erfahren hat und der Stellung des Gesuchs 4 Monate verstrichen sind (E. 4.2.).

Eine Beschlagnahme zur Beweissicherung ist hingegen gerechtfertigt. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt jedoch nur die Aufnahme eines Inventars (E. 4.3.).

Beschlagnahme von Unterlagen, welche der Sammlung von Prozessstoff dient, unzulässig (E. 4.5.).

Anwesenheit eines Kantonschemikers gerechtfertigt, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Bekl. ihre Verkaufsgeschäfte tarnt (E. 4.6.).

L'urgence fait défaut lorsqu'il s'est écoulé quatre mois entre le moment où la requérante a appris la violation du brevet et le dépôt de la requête visant à obtenir la protection provisionnelle des droits (c. 4.2.).

Une saisie en vue d'assurer l'administration des preuves se justifie en revanche. Le principe de la proportionnalité implique cependant qu'on se limite à la confection d'un inventaire (c. 4.3.).

Insaissabilité de pièces aux fins de constitution d'un dossier (c. 4.5.).

Il se justifie de faire comparaitre un chimiste cantonal lorsqu'on peut ainsi prouver que le cité dissimule ses ventes (c. 4.6.).

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 4. November 1981 in Sachen P. Inc. gegen S. AG.

1.1. Mit Eingabe vom 23. Oktober 1981 stellte die Klägerin folgende Anträge:

- “1. Es sei unverzüglich eine *gerichtliche Beschlagnahme* des bei der Beklagten und namens der Beklagten bei der C. AG liegende *Piroxicam* (und allfälliger Piroxicam-Präparate) sowie aller dort liegenden *Unterlagen* (Korrespondenzen, Bestellungen, Rechnungen, Bankbelege, Liefer- und Transportscheine, Verzollungsdokumente, Angebote usw.), die sich auf Piroxicam beziehen, anzuordnen.

2. Die Beschlagnahme sei überraschend und ohne vorherige Mitteilung an die Beklagte oder an die C. AG *gleichzeitig*
 - bei der Beklagten
 - bei der C. AG
 - bei der P.
anzuordnen.

3. Es sei anzuordnen, dass der *Kantons-Chemiker* oder ein fachkundiger Vertreter von ihm bei der Beschlagnahme anwesend ist, um im Falle der Verwendung von *Tarnbezeichnungen* eine Beurteilung durchführen zu können, ob es sich um Piroxicam handelt oder nicht.”

2.2. Die Klägerin betreibt unter anderem Forschung auf dem Gebiete der sogenannten nichtsteroiden Antiphlogistika. Sie hat glaubhaft gemacht, dass sie den therapeutischen Mitteln für rheumatische Erkrankungen neue Wirkstoffe, insbesondere Piroxicam (chemische Formel: N-(2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1, 2-benzothiazine-3-carboxamine-1, 1 dioxyde) zuführen konnte. Die Bezeichnung Piroxicam soll unter der erwähnten Formel von der Weltgesundheitsorganisation in die Liste 15 der empfohlenen internationalen Kurzbezeichnungen aufgenommen worden sein. Die Klägerin verwendet Piroxicam für ihre Präparate, insbesondere für ihr unter der Marke ... auf den Markt gebrachtes Heilmittel. Es ist im weiteren glaubhaft, dass die Klägerin für ihre neue Gruppe der Oxicam-Antiphlogistika verschiedene Patente in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern erwirkte und dass mit diesen Patenten auch die Herstellung und Verarbeitung von Piroxicam erfasst wird, welchem Erzeugnis der Stoffschutz gewährt worden sein soll. Die grundlegende Patentanmeldung erfolgte in den Vereinigten Staaten im Jahre 1968. Entsprechende Patentanmeldungen (unter Beanspruchung der US-Priorität) wurden in der Schweiz im Jahre 1969 eingereicht.

3.1. Die genannten Patente verschaffen der Klägerin das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen; betrifft die Erfindung ein Verfahren, so erstreckt sich dieses Recht auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (Art. 8 Abs. 1 und 3 PatG). Nach Art. 67 Abs. 1 PatG gilt bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt, wenn die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses betrifft.

3.2. Die Klägerin hat glaubhaft gemacht, dass die Beklagte eine gegen das PatG verstossende Handlung begangen hat. Sie hat Urkunden eingereicht, woraus geschlossen werden kann, dass die Beklagte mit Piroxicam handelt und damit allfällige Patentrechte der Klägerin verletzt. Gemäss act. 10 offerierte die Beklagte der F. im Mai 1981 Piroxicam zum Kauf und stellte ein Analysenzertifikat aus. Im weiteren beauftragte die Klägerin ein Privatdetektivbüro mit Recher-

chen, aus dessen Bericht hervorgeht, dass die Beklagte Piroxicam einkauft und verkauft. Es ist aus diesem Bericht weiter zu entnehmen, dass die Beklagte solche Geschäfte tarne, indem sie die Sendungen und die dazu gehörenden Dokumente "neutralisiere", das heisst die Herkunftsbezeichnungen durch neutrale Angaben ersetze. Nur Eingeweihte und Fachleute könnten die Substanz ihrer Etikette nach identifizieren. Von Leuten der Beklagten soll das Detektivbüro erfahren haben, dass alle Lieferungen über ein Lagerhaus abgewickelt würden, wo auch die "Neutralisierung" erfolge; kleinere Quantitäten würden in Zürich behandelt. Im weiteren werde alles Piroxicam, das die Beklagte verkaufe, über die Geschäftsräume der Beklagten geleitet, nachdem es in der Regel per Luftfracht speditiert worden sei; die Luftfrachten würden von der C. AG abgewickelt.

Unter diesen Umständen sind die Voraussetzungen für den Erlass einer vorgerichtlichen Massnahme nach Art. 77 PatG gegeben.

4.1. Die Klägerin verlangt die Beschlagnahme des bei der Beklagten und namens der Beklagten bei der C. AG liegenden Piroxicams (und allfälliger Piroxicam-Präparate), und zwar sowohl zur Beweissicherung, wie auch zur vorläufigen Vollstreckung ihrer Ansprüche, damit die widerrechtlich in den Handel gebrachte Ware aus dem Verkehr gezogen werden könne. Sie verlangt den Erlass der Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei nach Art. 77 Abs. 3 PatG.

4.2. Für eine vorläufige Vollstreckung ist jedoch die zeitliche Dringlichkeit nicht dargetan, weiss doch die Klägerin spätestens seit Juli 1981 von der behaupteten Patentverletzung der Beklagten. Es besteht daher kein Grund, der Beklagten diesbezüglich den elementaren Anspruch auf rechtliches Gehör zu nehmen.

4.3. Hingegen ist eine Beschlagnahme zur Beweissicherung ohne Anhörung der Gegenpartei gerechtfertigt. Es springt ins Auge, dass der Zweck einer beweisichernden Massnahme durch die vorherige Anhörung der Gegenpartei vereitelt werden kann. In diesem Sinn ist Gefahr gemäss Art. 77 Abs. 3 PatG im Verzug und eine überraschende einstweilige Verfügung am Platz. Auch bei dieser Anordnung ist jedoch der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren. Von den in Frage kommenden Substanzen ist jeweils nur so viel zu beschlagnahmen als für die Durchführung einer Analyse des Stoffes zur Beweissicherung notwendig ist. Es wird Sache des beigezogenen Experten sein zu bestimmen, von welcher Substanz wieviel zu beschlagnahmen ist, worauf weiter unten (Ziffer 4.6.) noch zurückzukommen sein wird. Im übrigen genügt zur Beweissicherung die Aufnahme eines Inventars über allfällig vorhandenes Piroxicam oder allfällig vorhandene Piroxicam-Präparate.

4.4. Die Klägerin verlangt die gleichzeitige Durchführung der Beschlagnahme bei der Beklagten, bei der C. AG sowie bei der D. AG. Sie hat jedoch nicht glaubhaft dargetan, dass sich auch bei der D. AG Piroxicam befinde, erwähnt sie doch lediglich, dass die Beklagte diese Firma als Deckadresse benütze. Eine Beschlagnahme zur Beweissicherung und Inventaraufnahme ist daher nur an den beiden

erstgenannten Orten anzuordnen. Die Koordination im Vollstreckungsverfahren ist im übrigen Sache der Klägerin.

4.5. Die Klägerin verlangt im weiteren die gerichtliche Beschlagnahme "aller dort liegenden Unterlagen (Korrespondenzen, Bestellungen, Rechnungen, Bankbelege, Liefer- und Transportscheine, Verzollungsdokumente, Angebote usw.), die sich auf Piroxicam beziehen". Eine solche Massnahme ginge jedoch über den Zweck der Beweissicherung hinaus. Eine vorsorgliche Beweissicherung ohne Anhörung der Gegenpartei soll nicht der Sammlung von Stoff für einen künftigen Prozess dienen. Auch könnte die Beschlagnahme solcher Beweismittel ohne Anhörung der Partei den Anspruch der Beklagten auf Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse verletzen. Das diesbezügliche Begehren der Klägerin ist daher abzuweisen.

4.6. Die Klägerin verlangt in Ziffer 3 ihrer Begehren im weiteren, dass der Kantons-Chemiker oder einer seiner fachkundigen Vertreter bei der Beschlagnahme anwesend sei, um im Falle der Verwendung von Tarnbezeichnungen eine Beurteilung darüber durchführen zu können, ob es sich um Piroxicam handle oder nicht.

Es rechtfertigt sich, diesem Begehren zu entsprechen, da die Klägerin glaubhaft gemacht hat, dass die Beklagte ihre allfälligen Verkaufsgeschäfte tarnt.

Demgemäss verfügt der Einzelrichter:

1. Durch die dafür zuständigen Behörden ist bei der Beklagten, sowie bei der C. AG ein Inventar über allfällig vorhandenes Piroxicam oder Piroxicam-Präparate aufzunehmen sowie die zur Durchführung von Analysen zur Beweissicherung notwendige Menge zu beschlagnahmen und zuhänden des Gerichts und des Experten einstweilen zu verwahren. Es ist Sache der Vollstreckungsbehörden, einen allfälligen Kostenvorschuss für ihre Tätigkeit zu verlangen.

Im übrigen werden die Begehren abgewiesen.

II. Kennzeichnungsrecht

LMF art. 2 et 6. Usage de la marque en Suisse par le concessionnaire exclusif. Usage originnaire et dérivé. Priorité d'usage de la marque. Collision entre marque et raison de commerce. – "SAN MARCO"

- *Le droit à la marque exercé par le concessionnaire en vertu d'un contrat de représentation exclusive reste acquis au concédant, titulaire de la marque; lorsque ces relations prennent fin, le concédant doit recouvrer la titularité de la marque et peut exiger la radiation de l'enregistrement effectué par le concessionnaire.*
- *L'accord donné à l'emploi de la marque comme raison sociale n'autorise pas le concessionnaire à garder la marque dans sa raison sociale après résiliation du contrat de concession exclusive de vente.*
- *Bei der Gewährung einer ausschliesslichen Verkaufsvertretung, mit der die Benutzung einer Marke verbunden ist, bleibt das Recht an der Marke beim Auftraggeber und Inhaber der Marke. Bei Beendigung der vertraglichen Beziehungen kann der Markeninhaber die Löschung der durch seinen früheren Vertreter vorgenommenen Markeneintragung verlangen.*
- *Nach Beendigung des Ausschliesslichkeits-Vertrages ist der ehemalige Vertreter nicht mehr befugt, den durch den Markeninhaber bewilligten Gebrauch der Marke in seiner Firma weiterzuführen und hat diese entsprechend abzuändern.*

Arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 1981 dans la cause Renato Micco c/ Armellin La San Marco S.A. (ATF 107 II 356 = Praxis 71 Nr. 8).

I. Faits

A. a) La société en nom collectif Fratelli G. et F. Romanut Fabbrica macchine da caffè espresso, ayant son siège à Udine (Italie) et dont la raison sociale est devenue par la suite "La San Marco S.p.A." (désignée ci-après: "la Romanut"), fabrique et vend des machines à café express sous une marque mixte ayant pour élément verbal les mots "La San Marco". Elle utilise cette marque en Italie depuis 1928 et fait figurer le nom "La San Marco" sur son papier à lettres, en caractères plus grands que ceux de sa raison sociale. Ladite marque a été enregistrée en Italie en 1967 et portée au registre international des marques de l'Office mondial de la propriété intellectuelle.

A fin 1954, Ermès Armellin, domicilié à Lausanne, a suggéré à la Romanut d'exporter ses machines sur le marché suisse, où elles n'étaient pas connues. Le

18 février 1955, la Romanut a accordé à Armellin le titre de “concessionnaire exclusif pour la Suisse” des machines à café “La San Marco”. Le contrat conclu avec Armellin a été reconduit pour 5 ans en 1960.

Au début de 1961, Armellin a décidé de transformer son commerce en une société anonyme qu’il souhaitait appeler “La San Marco S.A.”. A sa demande, la Romanut lui a adressé, après l’avoir signée, une déclaration qui avait été rédigée en français par un notaire lausannois. Cette déclaration autorise Armellin à employer le nom de “La San Marco” comme raison sociale de la société anonyme à constituer avec siège à Lausanne et dont le but sera notamment la vente des machines à café La San Marco et d’autres produits fabriqués par la Romanut.

Armellin a alors constitué la société “Machines à café express La San Marco S.A.”, qui a été inscrite au registre du commerce de Lausanne et dont le but est l’achat, la vente et l’exploitation de toutes machines et du matériel pour hôtels, bars et usages domestiques, notamment des machines à café express “La San Marco”.

b) Les machines livrées par la Romanut à la société Machines à café express La San Marco S.A. portaient deux marques: du côté opposé au serveur, la marque d’origine “La San Marco”, assortie de la représentation graphique d’un lion ailé; du côté serveur, une plaquette métallique sur laquelle figurait la marque “La San Marco Lausanne” ou “La San Marco S.A. Lausanne”.

Au printemps 1977, la Romanut a substitué à la marque mixte originale une nouvelle marque, dont l’élément verbal était toujours “La San Marco”, mais dont l’élément graphique était différent. Cette marque a été déposée en Italie et enregistrée internationalement en 1977.

c) En automne 1977, les relations entre la Romanut et Armellin se sont dégradées et aucun accord n’a pu intervenir sur de nouvelles propositions de contrat de concession de vente exclusive. Le 14 septembre 1977, la Romanut a informé Machines à café express La San Marco S.A. que dès ce jour tous les rapports entre les deux maisons avaient pris fin et qu’elle lui faisait défense d’utiliser la marque “San Marco”. Elle a cessé de lui livrer des machines à café et a chargé d’autres concessionnaires de couvrir le marché suisse.

Machines à café express La San Marco S.A. a dès lors fabriqué elle-même, de toutes pièces, un nouveau modèle de machine à café express portant également la marque verbale “La San Marco”, accompagnée d’un dessin différent. Elle l’a présenté pour la première fois en septembre 1978, comme étant un modèle projeté et réalisé pour la Suisse par “La San Marco S.A. Lausanne”.

d) Renato Micco exploite un commerce de machines à café à Lausanne. Par contrat du 18 octobre 1977, la Romanut lui a accordé une concession exclusive de vente des machines et appareils de sa production pour le canton de Vaud. Dès 1978, il a fait inscrire sur sa camionnette, en gros caractères, “Machines à café La San Marco”, à côté d’autres marques qu’il représente.

Par lettre du 27 janvier 1978, Machines à café express La San Marco S.A. a

avisé Micco qu'elle agirait contre lui s'il vendait des machines à café sous la marque "La San Marco". Micco n'a pas répondu à cette lettre.

B. Machines à café express La San Marco S.A. a ouvert action contre Micco le 12 mai 1978. Elle demandait au Tribunal de constater qu'elle avait un usage exclusif sur sa raison de commerce, interdiction étant faite en conséquence au défendeur d'utiliser les mots "Machines à café express La San Marco" ou "Machines à café La San Marco" pour désigner son entreprise; de constater qu'elle possédait en Suisse un droit exclusif sur la marque "La San Marco" ou "San Marco", pour désigner des machines à café, interdiction étant faite en conséquence au défendeur de mettre en vente ou en circulation des machines à café revêtues du signe "La San Marco" ou "San Marco"; de faire interdiction au défendeur d'utiliser ce signe sur tous documents commerciaux et tous supports publicitaires.

Par jugement du 16 mars 1981, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a interdit au défendeur, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de mettre en vente et en circulation des machines à café revêtues du signe "La San Marco" ou "San Marco" et d'utiliser ce signe sur tous documents commerciaux, tel que papier à lettres, factures, liste de prix, et sur tous supports publicitaires, graphiques ou verbaux.

C. Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au rejet de la demande.

L'intimée propose le rejet du recours. Elle produit avec sa réponse un extrait du registre du commerce attestant que depuis le 30 décembre 1980, sa raison de commerce est "Armellin La San Marco S.A."

II. Droit

1. a) La cour cantonale relève avec raison que la marque mixte "La San Marco", utilisée en Italie dès 1938 par la Romanut, était une marque valable susceptible d'être protégée en Suisse.

Les premiers juges examinent ensuite qui, de la Romanut ou de la demanderesse, peut se prévaloir de la priorité d'usage en Suisse de la marque litigieuse et invoquer la protection de la loi sur les marques. Jugeant cette question de priorité d'après le droit suisse, ils considèrent qu'Armellin, concessionnaire exclusif pour la Suisse des machines à café "La San Marco", a fait un usage dérivé de cette marque, usage qui valait pour la Romanut; c'est dès lors cette société qui peut se prévaloir de la priorité d'usage de la marque en Suisse, à condition qu'elle n'ait perdu ultérieurement la titularité du droit.

La demanderesse conteste ce point de vue. Selon elle, l'usage qu'Armellin a fait de la marque "La San Marco" entre 1955 et 1961 doit être considéré comme un usage originaire et non pas comme un usage dérivé du droit de la Romanut.

b) La question de la priorité d'usage de la marque litigieuse en Suisse doit être jugée d'après le droit de ce pays (ATF 72 II 425). Ce droit est également

applicable au contrat de concession exclusive de vente, ou contrat de représentation exclusive, dont la cour cantonale a retenu l'existence, à juste titre, entre la Romanut et Armellin (ATF 100 II 450 s.).

c) Selon le principe de la territorialité, le droit à la marque n'est acquis et conservé que par l'usage en Suisse (ATF 105 II 52, 89 II 100). Le droit prioritaire est rattaché au premier usage (ATF 63 II 124), qui commence avec l'apparition de la marchandise sur le marché (cf. ATF 102 II 115). En l'espèce, l'usage à titre de marque, constitutif du droit de priorité en Suisse, a donc commencé avec l'apparition de la marchandise sur le marché suisse, soit en 1955, selon une constatation souveraine du jugement attaqué, quand bien même la Romanut utilisait la marque litigieuse en Italie depuis 1928.

Le titulaire d'une marque, enregistrée ou non, doit en principe utiliser la marque lui-même. Dans certaines conditions cependant, l'usage de la marque par un tiers profite au détenteur du droit (A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, I p. 326 ss.). Ainsi en cas de licence de marque, soit lorsque le titulaire confère à un tiers le droit de munir de la marque des marchandises ou leur emballage, après avoir fabriqué lui-même la marchandise ou l'avoir transformée dans une mesure non négligeable, l'utilisation de la marque par le preneur vaut emploi par le donneur de licence (ATF 105 II 55, 101 II 297 consid. 2 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique à plus forte raison lorsque le tiers se borne à apposer la marque sur une marchandise fabriquée par le titulaire (emploi de la marque par représentation immédiate, *unmittelbar stellvertretender Gebrauch*; cf. notamment *Bauer*, *Die Agentenmarke*, p. 137 et les auteurs cités; *Wunderlich*, in *Die Warenzeichenlizenz*, publication collective dédiée à E. Ulmer, 1963, p. 239 s.; *A. Troller*, op. cit., I p. 326–328; *Baumbach/Hefermehl*, *Warenzeichenrecht*, 11e éd., p. 440, n. 5 ad WZG Anh par. 8). Quant au cas où la marque est apposée par son titulaire sur la marchandise qu'il produit et qui est remise au tiers, agent ou représentant exclusif, pour qu'il la revende, l'agent n'est qu'un intermédiaire dans l'usage de la marque, qui est en réalité le fait du titulaire de la marque (*A. Troller*, op. cit., I p. 328).

En l'espèce, les machines mises en vente par Armellin étaient bien celles de la Romanut, munies de la marque dont celle-ci était titulaire, même s'il les complétait avec une installation électrique adaptée à la Suisse. La situation relève donc davantage de l'emploi par représentation immédiate que de la licence, et il est exclu d'admettre qu'il y ait eu emploi originaire de la marque par Armellin. L'argument de l'intimée selon lequel la Romanut aurait perdu son droit à la marque, parce qu'elle aurait "omis de prendre toutes mesures utiles pour informer le public que les machines provenaient de son entreprise, et ... laissé naître l'impression que les machines avaient leur origine dans l'entreprise d'Armellin" (avec référence à *A. Troller*, op. cit., II p. 964), est sans pertinence du moment que la marque était apposée sur la marchandise, même incomplète, par le titulaire de la marque lui-même.

Les premiers juges considèrent dès lors avec raison qu'Armellin a fait un usage dérivé de la marque et que c'est la Romanut qui peut se prévaloir de la

priorité d'usage de la marque en Suisse et invoquer la protection de la loi spéciale, pour autant qu'elle n'ait pas perdu ultérieurement la titularité du droit.

2. a) La cour cantonale nie que l'autorisation donnée en 1961 par la Romanut à Armellin d'employer le nom "La San Marco" comme raison sociale de la société anonyme qu'il se proposait de constituer puisse être considérée comme une renonciation de la société italienne à son droit à la marque issu de l'usage antérieur. Elle relève qu'un accord portant sur une telle renonciation ne ressort nullement des circonstances et que la Romanut est restée titulaire du droit immatériel à la marque d'origine après 1961, puisqu'elle était alors au bénéfice d'un droit prioritaire et qu'elle n'a pas cessé d'utiliser la marque depuis lors.

b) La demanderesse conteste à tort ce point de vue. L'autorisation donnée par la Romanut en 1961 ne porte que sur la raison sociale, et rien ne permet d'en déduire une renonciation à l'usage de la marque...

Le seul fait qu'un fabricant, titulaire d'une marque, confère à un représentant exclusif le droit d'utiliser dans sa raison sociale les éléments de cette marque ne signifie pas qu'il renonce à la titularité de la marque en faveur du représentant. Une telle interprétation est exclue en l'espèce, puisque la Romanut a continué à fabriquer ses machines et à apposer sa marque sur elles. Un transfert du droit immatériel à la marque est d'ailleurs interdit par l'art. 11 al. 1 LMF, s'il ne s'accompagne du transfert simultané de l'entreprise (ATF 83 II 326 consid. 3 b); l'autorisation d'employer l'élément verbal d'une marque dans une raison sociale ne peut donc impliquer un transfert de la marque. Enfin, la thèse de la demanderesse est démentie par le fait qu'en 1976, alors qu'aucun différend n'avait encore surgi, la société italienne a déposé la marque et l'a fait enregistrer internationalement.

La cour cantonale a donc admis avec raison que la Romanut était restée titulaire du droit à la marque d'origine après 1961.

c) Les raisons de commerce suisses utilisées comme marques sont protégées de plein droit (art. 2 LMF). Elles sont alors soumises aux mêmes règles que les autres marques, notamment aux règles sur la priorité. Le titulaire d'une raison de commerce utilisée comme marque peut donc se voir opposer l'usage antérieur de la même marque par autrui (ATF 93 II 49). Vu le droit prioritaire dont bénéficie ici la Romanut, la demanderesse ne peut pas se fonder sur le droit des marques pour prétendre à un droit exclusif ou préférentiel à la marque "La San Marco".

3. La demanderesse ne peut pas invoquer non plus la protection conférée aux raisons de commerce par l'art. 956 CO à l'encontre du défendeur, car ce dernier utilisait la dénomination litigieuse "La San Marco" non pas comme raison sociale, ni même pour désigner son entreprise, mais uniquement comme marque et à des fins publicitaires, en l'apposant sur sa camionnette avec d'autres marques qu'il représente (ATF 92 II 278 consid. 6, 77 II 327, 72 II 188 consid.

6; *P. Troller*, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken*, thèse Berne 1980, p. 70 ss. et la doctrine citée à la note 71 p. 72). La demanderesse ne conteste pas sur ce point le jugement attaqué.

4. La cour cantonale a admis l'action au regard de la loi sur la concurrence déloyale. Elle considère que l'application du principe de la priorité ne se justifie pas ici, compte tenu du fait que la demanderesse a adopté sa raison sociale avec l'autorisation de la Romanut, et que c'est Armellin puis la demanderesse qui ont fait connaître en Suisse le nom "La San Marco" et lui ont donné sa réputation. Pesant dès lors les intérêts en présence, elle estime que la demanderesse est au bénéfice d'un droit préférable, lui conférant l'exclusivité sur la désignation commerciale "La San Marco" et l'autorisant à s'opposer à tout ce qui risquerait de créer la confusion.

Le défendeur soutient que le conflit entre le droit à la marque et le droit à la raison de commerce doit être soumis au principe de la priorité, sans qu'il y ait lieu de peser les intérêts respectifs des parties; au demeurant, une telle pesée ne pourrait que lui être favorable, à lui.

a) Un acte qui fait naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui ne tombe sous le coup de l'art. 1er al. 2 lettre d LCD que s'il constitue un abus de la concurrence économique, conformément à la condition générale de l'art. 1er LCD. Comme le relève la cour cantonale en se référant à *Martin-Achard* (FJS 887a, lettre d, p. 5), la loi sur la concurrence déloyale tend à empêcher non pas le risque de confusion comme tel, mais son exploitation par une personne aux fins de s'approprier d'une façon inadmissible le résultat du travail d'autrui; le risque de confusion doit être de nature à favoriser une amélioration injustifiée de la situation économique de cette personne. L'acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi ni faute; une violation objective des règles de la bonne foi suffit (ATF 91 II 24).

b) Le risque de confusion entre la marque dont use le défendeur et la raison sociale de la demanderesse est évident. En règle générale, s'agissant de collision entre deux signes de nature différente, l'auteur du risque de confusion est le titulaire du droit qui a pris naissance en second lieu; celui qui fait usage du droit antérieur n'agit pas de manière injustifiée. Le principe de la priorité s'applique en effet non seulement aux cas de collision entre signes de même nature, mais aussi entre signes de nature différente, car tous ces droits sont de même valeur (*P. Troller*, op. cit., p. 212; *von Büren*, *Kommentar zum Wettbewerbsgesetz*, n. 112 p. 146).

Il est vrai que le juge ne pourra pas toujours se contenter d'appliquer ce principe et devra parfois peser les intérêts en présence. Mais il ne le fera que dans des situations tout à fait particulières, où les circonstances ne permettent pas, selon les règles de la bonne foi, de considérer comme justifiée la position du prioritaire: ainsi, dans certains cas d'extension d'activité par le prioritaire, engendrant des confusions qui n'existaient pas auparavant (ATF 85 II 332 ss.), d'homonymie ou

de tolérance de la confusion durant une période prolongée (*P. Troller*, op. cit., p. 214 ss.).

c) En l'espèce, la situation de confusion est la conséquence de la fin des relations contractuelles qui existaient entre la demanderesse et la Romanut et de la création de nouvelles relations entre cette dernière et le défendeur. Or il s'agit là de circonstances qui n'ont rien d'exceptionnel et ne font pas apparaître comme injustifiée, contraire aux règles de la bonne foi, la position résultant pour le défendeur de l'application du principe de la priorité.

L'extinction du contrat de représentation exclusive entraînait naturellement pour la demanderesse la perte du droit de vendre les produits de la Romanut. Elle permettait en outre à cette dernière de livrer ses produits à un nouveau représentant habilité à les mettre en circulation sous la marque dont la Romanut était restée titulaire. Les circonstances qui justifient aux yeux de la cour cantonale le droit préférable de la demanderesse, contrairement au principe de la priorité, à savoir le développement de la vente des machines à café "La San Marco" par Armellin et la demanderesse et la réputation qu'ils leur ont donnée, découlent normalement de la bonne exécution du contrat de représentation exclusive. On ne saurait considérer comme une situation tout à fait particulière, dans le sens indiqué plus haut, des événements inhérents à l'exécution et à l'extinction d'un contrat. Le seul fait que la résiliation d'un contrat de représentation exclusive entraîne des conséquences graves pour le représentant ne suffit pas à justifier que l'on renonce à appliquer un principe fondamental du droit des marques et de la concurrence déloyale.

Le droit à la marque exercé par le concessionnaire en vertu d'un contrat de représentation exclusive reste acquis au concédant, titulaire de la marque (cf. ATF 72 II 423 ss., 61 II 59 ss.). Même si la marque est enregistrée par le concessionnaire, elle l'est en raison des liens contractuels noués avec le concédant; lorsque ces relations prennent fin, le concédant doit recouvrer la titularité de la marque et peut exiger la radiation de l'enregistrement effectué par le concessionnaire (arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 1973 *Staehe KG contre Dixon AG, Rollnick & Grodon Ltd., et Columbus-Dixon Ltd*, publié dans la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur 1974, p. 120 ss, notamment consid. 3c; cf. aussi ATF 43 II 252).

A supposer qu'une réserve doit être faite à cette jurisprudence dans l'hypothèse où le goodwill acquis par la marque et le produit qu'elle recouvre a été le seul fait du concessionnaire, alors que le concédant est resté purement passif (cf. *A. Troller*, op. cit., I p. 328; *Bauer*, op. cit., p. 137 s. et les auteurs cités), cette réserve ne saurait s'appliquer ici: la Romanut ne s'est en effet nullement désintéressée de ses produits et de sa marque puisqu'elle continuait à fabriquer le produit pour l'essentiel, à y apposer la marque et à le transmettre à son concessionnaire.

d) L'autorisation donnée par la Romanut à la demanderesse d'utiliser de l'appel-

lation “La San Marco” dans sa raison sociale ne justifie pas non plus une dérogation au principe de la priorité, quelle que soit la portée de cette autorisation.

aa) Si l’on admet avec la cour cantonale que l’autorisation était indépendante de la vente des machines à café “La San Marco”, la demanderesse était fondée à garder la désignation litigieuse dans sa raison sociale, en tout cas à l’égard de la Romanut et de ses ayants cause. Mais ce droit de la demanderesse entre en collision avec celui de la Romanut de conserver sa marque. On se trouve donc en présence d’un conflit d’intérêts équivalents, et il n’y a pas lieu de s’écarter du principe de la priorité.

bb) Si l’on considère que l’autorisation donnée par la Romanut en 1961 était liée à la vente de machines à café “La San Marco” et ne valait que pour la durée du contrat de concession exclusive de vente, la demanderesse n’est pas fondée à garder la désignation litigieuse dans sa raison sociale. Une comparaison des intérêts en présence ne peut alors que profiter au défendeur, et confirmer la solution découlant de l’application du principe de la priorité.

cc) L’interprétation de la cour cantonale, quant à la portée de l’autorisation donnée par la Romanut en 1961, n’est d’ailleurs guère convaincante. Le mot “notamment” signifie seulement que la société à créer pouvait vendre d’autres produits que les machines “La San Marco”. L’octroi de l’autorisation n’en reste pas moins lié à la vente de ces machines, éventuellement complétée par d’autres produits, avec cette conséquence que l’autorisation n’a plus de raison d’être et devient caduque en cas de cessation de cette vente. L’utilisation d’un nom pour des buts particuliers, comme dans une raison sociale, peut être autorisée (*Egger*, n. 24 ad art. 29 CC). Une telle autorisation déploie des effets purement contractuels, susceptibles d’être limités dans le temps et l’espace. Elle est donc inopérante en dehors de ces limites. Lorsqu’elle repose sur des relations particulières existant entre parties, on peut admettre – à l’instar de la jurisprudence et de la doctrine allemandes (BGH 10, 196; *Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, 13e éd., p. 1463, n. 67 ad par. 16 UWG) – que l’autorisation ne vaut que pour la durée de ces relations.

e) L’usage de la marque “La San Marco” par le défendeur reposant sur le droit prioritaire de la Romanut, et rien ne justifiant de faire exception au principe de la priorité, l’action de la demanderesse doit également être rejetée en tant qu’elle se fonde sur la concurrence déloyale.

Quant à l’art. 29 CC, qui peut s’appliquer cumulativement avec la loi sur la concurrence déloyale, il ne saurait en l’espèce conférer à la demanderesse une protection plus étendue que celle qui résulte de cette loi.

Les conclusions prises par la demanderesse contre le défendeur sont aussi dénuées de fondement et doivent être rejetées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

1. Admet le recours, annule le jugement attaqué et rejette la demande.

**Remarques à propos de l'arrêt du Tribunal Fédéral
du 6 octobre 1981 dans la cause Micco contre Armellin
La San Marco S.A.**

par FRANÇOIS DESSEMONTET
Professeur à l'Université de Lausanne

L'arrêt *San Marco* (v. p. 124 ss., Recueil Officiel des arrêts du Tribunal fédéral 107 II 536) est du plus haut intérêt pour le droit des marques, le droit des raisons sociales, le droit de la concurrence déloyale et le contrat de représentation exclusive. Les faits de la cause sont en somme typiques des difficultés que suscite souvent la distribution d'articles de marque par des agents exclusifs, lors du remplacement d'un agent par un autre. Or, le Tribunal fédéral réaffirme sans équivoque sa jurisprudence antérieure, qui tend à protéger le good will des fabricants étrangers exportant sur le marché suisse, nonobstant des considérations contraires de l'instance inférieure, désireuse de protéger la situation acquise par le concessionnaire en Suisse grâce à vingt ans d'activité dans la branche. En motivant sa décision, le Tribunal fédéral précise d'ailleurs trois points de droit assez délicats, tenant d'une part à l'usage originaire ou dérivé d'une marque de fabrique (ci-dessous chiffre I), d'autre part à la portée de l'autorisation concédée à l'agent exclusif d'incorporer la marque du fabricant dans sa raison sociale (ci-dessous chiffre II), enfin au grief de concurrence déloyale (ci-dessous chiffre III). A titre liminaire, relevons que le droit suisse régit l'ensemble de la question, aussi bien en ce qui concerne la propriété intellectuelle que les rapports contractuels entre fabricant étranger et représentant exclusif en Suisse. Le Tribunal fédéral confirme aussi le changement de la jurisprudence opéré dans l'arrêt *Rapid Maschinen* publié au RO 100 II 450–451: c'est le mandat de promouvoir les produits du fabricant sur le marché indigène et les autres obligations assumées par le représentant exclusif qui constituent les prestations caractéristiques du contrat (pour la jurisprudence antérieure, voir F. Sturm, *Der Eigenhändler im Aussenprivatrecht*, Festschrift für Ed. Wahl, Heidelberg 1973, pp. 207 à 211).

I. Usage originaire ou dérivé

En l'espèce, l'acquisition du droit à la marque La San Marco dépendait du premier emploi de cette marque sur le marché suisse (voir RO 105 II 52; RO 72 II 425; A Troller, *Immaterialgüterrecht*, volume I, 2ème éd., Bâle et Stuttgart 1968, pp. 151–152, avec des nuances non reprises par le TF au RO 105 II 52). Il était donc indispensable de décider pour le compte de qui la marque La San

Marco avait d'abord été utilisée: pour le compte du concessionnaire ou pour celui du fabricant?

La question ne pouvait se résoudre ni sur la base d'une inscription au registre national suisse des marques, car il n'y en a jamais eu, ni sur la base de l'enregistrement international de 1967, fort postérieur au début de l'usage en Suisse, dès 1955. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'avait sans doute pas à appliquer l'article 6 septies de la Convention d'Union de Paris adopté à Lisbonne en 1958, qui ne vaut que pour les marques déposées par les agents exclusifs eux-mêmes:

Article 6septies [Marques: enregistrements effectués par l'agent ou le représentant du titulaire sans l'autorisation de celui-ci]

1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1) ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation.

3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.

Tout au plus les juges de Mon Repos auraient-ils pu se demander si l'assimilation, en droit suisse, de l'inscription d'une raison au registre du commerce à l'enregistrement des marques (article 2 LMF) n'a pas pour conséquence de rendre l'article 6 septies CUP applicable par analogie — ce qui aurait offert une solution claire dans la détermination du premier usager de la marque (mais n'aurait pas tranché d'emblée le fond du litige, puisque l'article 6 septies CUP ne prévoit pas ce qui se passe en cas de retrait de l'autorisation).

Dès lors, le Tribunal fédéral s'est fondé sur la notion de l'emploi par représentation (*stellvertretender Gebrauch*). Ce concept a deux usages. D'une part, il permet au titulaire d'une marque de parer à l'objection de non-usage qu'un tiers pourrait élever à son encontre en invoquant l'article 9 LMF: si le titulaire n'a pas employé la marque lui-même, mais qu'un tiers l'a fait à sa place et pour son compte, la validité de la marque n'en est point affectée (RO 83 II 330 c. 4; RO 101 II 297). Cette conception permet en particulier d'admettre les marques holding (RO 75 I 354). D'autre part, la notion d'emploi par représentation permet aussi de régler le sort d'une marque à l'expiration d'un contrat de licence (RO 61 II 59; RO 72 II 426; a. Columbus du TF, 11 déc. 1973, RSPIDA 1974, pp. 119 ss. à pp. 125–126). On peut aussi imputer au titulaire l'usage que le preneur de licence a fait de son signe distinctif: par conséquent, la priorité d'emploi appartient au donneur de licence, alors même qu'il n'avait jamais

auparavant employé ce signe dans le marché en cause. A vrai dire, il n'était guère aisé jusqu'ici de distinguer ce qui constitue un usage par représentation directe immédiate (*unmittelbar stellvertretender Gebrauch*) et un usage par licencié interposé, car la pratique suisse admettait très largement la licence implicite (voir par exemple RO 72 II 428; RO 101 II 299). Or, dans l'arrêt *San Marco*, le Tribunal fédéral tient compte des remarques présentées par Troller (cf. A. Troller, *op. cit.*, p. 327. Voir aussi U. Rüede-Bugnion, *Fiduziarische Rechtsgeschäfte, die ein Markenrecht zum Gegenstand haben*, Berne 1978, p. 163 ss.). Il n'est ni nécessaire ni opportun d'admettre une licence implicite dans la plupart des cas d'usage de la marque par un revendeur; a fortiori n'y a-t-il pas licence implicite lorsque c'est le fabricant qui fixe lui-même la marque sur les produits (RO 107 II 361, c. 1 c. in fine). L'expérience montre pourtant que les contrats de concession exclusive contiennent très souvent une ou des licences de marque tout-à-fait explicites, imposant diverses obligations concrètes aux concessionnaires tenus par exemple d'avertir le public du fait qu'ils ne sont pas titulaires de la marque afin de sauvegarder les droits du titulaire étranger.

D'ailleurs, le Tribunal fédéral ne discute pas une nouvelle fois les conceptions soutenues dans la doctrine quant au fondement de l'usage par représentation. E. Matter (*Kommentar zum MschG*, Zurich 1939, p. 49) considérait en effet que seule compte la réputation de la marque auprès des acheteurs suisses: si les milieux intéressés rapportent la marque uniquement au licencié ou au représentant exclusif, le donneur de licence ne bénéficie pas de cet usage (voir aussi F. Holzapfel, *Die rechtliche Bedeutung des Gebrauchs von Fabrik- und Handelsmarken*, thèse Berne, 1958, p. 34). Pourtant, l'on ne peut interpréter la décision du TF dans la cause *San Marco* en faveur ou à l'encontre de cette opinion, bien que notre Haute Cour ne mentionne même pas l'impression laissée au grand public par l'usage de la marque. Est-ce à dire que l'opinion opposée soit préférable selon laquelle c'est dans la volonté des parties qu'on doit rechercher le fondement de l'emploi par représentation? (Voir Troller, p. 327, n. 157; Z. Viragh, *Verwendung der Marke durch Wiederverkäufer ...*, RSPIDA 1962, pp 108 ss à p. 120–121; Breitenmoser, *Die Benutzung der Marke nach schweizerischem Recht*, GRUR Int. 1965, pp. 595 à 596). La réponse ne ressort pas explicitement de l'arrêt *San Marco*, mais bien de deux arrêts plus anciens (RO 72 II 427 et a. *Colombus-Dixon*, RSPIDA 1974, pp. 125–126). Toutefois, il faudrait éviter de suivre l'arrêt *San Marco* dans l'approche de cette question en tant qu'il se fonde sur la fixation de la marque aux produits (c. 1 c in fine et 4 c in fine): du point de vue de Matter et Holzapfel en effet, il est indifférent que la marque ait été apposée par le fabricant ou le concessionnaire; le public l'ignore du reste; ce qui compte, c'est de savoir si, dans l'opinion du public, la marque individualise le concessionnaire ou le fabricant. Du point de vue contraire de Troller et Viragh, ce qui compte, c'est la volonté des parties. Or, celle-ci peut être identique, que le signe soit apposé par le fabricant ou le concessionnaire. En réalité, les deux exigences — volonté des parties et conscience du public — devraient se trouver cumulées.

II. Portée et effet de l'autorisation

Les circonstances de l'arrêt étaient singulières, en ce que le fabricant avait autorisé le concessionnaire à introduire sa marque dans la raison sociale de l'agence. Certes, le procédé se retrouve dans l'établissement de réseaux de distribution exclusive dans lesquels le fabricant détient une participation en capital, ou dans les opérations de franchise (franchising). En revanche, dans les contrats de concession habituels, le concédant refuserait en général à son agent l'autorisation de reprendre la marque dans la raison sociale de l'agence, pour éviter de perdre son *good will*. De son côté, l'agent a intérêt à faire valoir ses liens avec le titulaire d'une marque prestigieuse ou bien connue. Mais en prévision du futur, le concessionnaire doit aussi veiller à développer sa renommée personnelle, en choisissant une raison sociale originale. C'est pourquoi le concessionnaire ne tient pas, la plupart du temps, à incorporer la raison sociale ou la marque étrangère à sa raison sociale.

Dans les rares hypothèses où la raison sociale de l'agent reproduit la marque ou la raison sociale étrangère, il faudra désormais tenir compte de l'arrêt *San Marco*. Lors de la formation de la raison sociale de l'agent, une autorisation explicite du concédant devra sans doute être produite au registre du commerce, tandis qu'à l'expiration du contrat de concession, la raison devra être modifiée. Ces deux conséquences méritent qu'on s'y arrête.

1. D'abord, il est de jurisprudence constante qu'une raison sociale ne doit pas contenir des indications contraires à la vérité ou fallacieuses pour le public et les autorités (E. Martin-Achard, *Le principe de véracité des raisons de commerce*, RSPIDA 1959, pp. 34 ss). Or, il est trompeur de suggérer l'existence d'une affiliation à un groupe international par le choix d'une raison sociale équivoque à cet égard (voir RO 94 I 561 a contrario; RO 98 II 57 et 67 ss; a. Wells Fargo, OGH Liechtenstein, 14 septembre 1977, GRUR Int. 1980, p. 529, RSPIDA 1981, pp. 90 ss). Dès lors, il est indispensable qu'existe, en fait, un lien durable entre les parties pour admettre l'inscription de la raison sociale au Registre du commerce. Mais ce lien ne doit pas consister nécessairement en un rapport de dépendance ou en une participation au capital. Il suffit d'un contrat de représentation assurant à l'entreprise suisse la vente des produits d'origine. L'autorisation qu'accorde l'entreprise étrangère ne supplée pas à l'éventuelle absence de liens économiques ou juridiques durables. On voit donc que sur ce point également, comme en fait d'usage de marque par représentation, la volonté des parties ne suffit pas, il faut encore sauvegarder l'intérêt du grand public et des autorités. Au demeurant, il est évident que les entreprises étrangères seront plutôt restrictives dans l'octroi de pareilles autorisations.

Enfin, la nature juridique de cette autorisation mériterait une recherche approfondie. En soi, la licence de nom commercial n'est pas impossible (cf. M. Schapira. *Das Unternehmen und seine Kennzeichen*, thèse Zurich 1935,

p. 115). Ce type de licence a pris une extension considérable depuis le développement des ventes sous franchise (Th. de Haller, *Le contrat de franchise en droit suisse*, thèse Lausanne, 1978, pp. 85 ss). Et, dans une cause semblable au présent arrêt, le TF n'a pas hésité à interpréter l'autorisation d'introduire la marque du fabricant dans la raison sociale de son représentant comme une licence de marque (RSPIDA 1974, p. 126). Mais il peut s'agir souvent d'une licence d'un genre particulier, gratuite, qui ne doit probablement pas répondre à toutes les exigences que pose notre jurisprudence pour la licence de marque. D'ailleurs, si le représentant demande l'autorisation d'incorporer le signe distinctif étranger dans sa propre raison sociale, l'un des motifs pourrait en être précisément que le simple licencié ne jouit que d'une position extrêmement faible par rapport aux tiers. On sait en effet qu'en Suisse, contrairement à l'Allemagne par exemple, la licence de marque est un contrat purement obligatoire, sans aucun effet réel. Ipso facto, le licencié n'a pas le droit d'intenter lui-même action contre un tiers qui imiterait la marque (TF, a. Maxim's RSPIDA 1974, p. 137; RO 92 II 280, question laissée ouverte au RO 84 IV 119 c; autre solution en droit d'auteur: RO 99 IV 50).

2. Valable aussi longtemps que durent les rapports privilégiés du fabricant et du représentant, l'autorisation d'utiliser la raison sociale expirera normalement avec la cessation de ces rapports, par exemple si le contrat de représentation se trouve dénoncé. On approuvera la solution du TF dans l'arrêt *San Marco* (c. 4 d in fine). Cette conception paraît conforme à la commune intention des parties dans la plupart des cas; elle est de surcroît la seule compatible avec l'intérêt du public. Pour s'en persuader, il suffit d'imaginer une autre hypothèse: à la suite d'une joint venture, par exemple, la raison sociale d'une entreprise filiale porte le nom d'une société étrangère; au moment où la société étrangère se défait de sa participation, serait-il correct que la raison sociale de l'entreprise ex-filiale demeure identique? Mis à part les intérêts privés des parties, l'intérêt du public requiert une modification de cette raison. Or, notre jurisprudence offre peu d'arrêts imposant une telle modification (voir RO 82 I 40; C.-A. Naymark, *Ordonnance sur le Registre du commerce*, Lausanne 1964, p. 138 no. 32, p. 139 no. 36). Un arrêt cantonal récent fait même passer la permanence de la raison sociale avant l'intérêt du tiers qui a autorisé l'incorporation de son patronyme dans la raison sociale (Trib. civil de Bâle-Ville, 8 nov. 1976, BJM 1978, p. 257, RSPIDA 1979, pp. 178 ss). Cette conception s'explique par la nécessité de sauvegarder la sécurité des transactions que favorise la stabilité des raisons sociales. Mais elle fait fi des droits personnels du tiers. Il est heureux que le TF ait protégé ceux-ci dans l'arrêt *San Marco*. De même, on doit se rallier à l'opinion (c. 4 e) selon laquelle le droit au nom de l'art. 29 CC ne permet pas de maintenir une raison sociale lorsque le droit spécial des raisons de commerce exige sa modification.

Pour conclure sur ce point, relevons que si la solution contraire avait été admise, l'ex-concessionnaire pouvant conserver son ancienne raison sociale, un véritable conflit existerait entre le droit à la marque, reconnu au fabricant, et le

droit à la raison sociale, conservé à l'ancien concessionnaire. Ce type de conflit — délicat en raison de l'art. 2 LMF — est relativement rare. Il n'en a pas moins suscité plusieurs travaux intéressants, par exemple la thèse de P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken* (Bâle, 1980) et celle de M. Brusetti, *Confusion de signes distinctifs* (Grenoble 1980 spéc. pp. 13 ss). Aucune règle générale ne rend sans doute compte des diverses solutions que commandera l'équité dans les divers cas concrets. En tout cas, il ne nous paraît pas possible de reconnaître par principe la supériorité d'un droit sur l'autre, qu'il s'agisse du droit des marques, du droit des raisons sociales, ou encore du droit au nom. Certes, les intérêts personnels des personnes physiques en ce qui concerne leur patronyme seront d'une qualité particulière, car il y va de leur dignité humaine. Dans ce sens, le TF a parfois admis la prééminence du droit au nom sur le droit à la marque, tout en lui reconnaissant des tempéraments (a. Pernod I, RO 70 II 183). Néanmoins, lorsque des intérêts commerciaux sont en jeu pour les deux parties, la situation est toute différente (a. Pernod II, JdT 1953 I 168 ss à pp. 179–180; Br. von Büren, *Ueber die Beschränkungen des Rechtes, den eigenen Namen zu gebrauchen*, S.J.Z. 44 (1948), pp. 65 ss à p. 72).

III. Concurrence déloyale

L'instance inférieure avait tranché le litige comme le TF, en ce qui concerne le droit des marques. Toutefois, le litige mettait aux prises l'ancien concessionnaire et le nouveau concessionnaire. Estimant qu'il convenait de peser les intérêts en présence plutôt que de s'en tenir au seul principe de priorité, le Tribunal cantonal avait considéré que l'ancien concessionnaire avait un droit préférable à la désignation commerciale de son entreprise. La loi sur la concurrence déloyale lui permettait de s'opposer à tout ce qui risquerait de créer la confusion avec son affaire, établie dans la branche depuis une vingtaine d'années.

Cette argumentation est à la fois subtile et révélatrice de la précarité constante de la propriété intellectuelle face aux exigences changeantes de l'équité. Une fois admis le droit préférable du fabricant étranger à sa marque, il convenait d'en déduire les conséquences inéluctables pour la raison sociale — comme le TF l'a fait. La loi sur la concurrence déloyale ne peut pas paralyser les droits du titulaire d'une marque. Par conséquent, on ne saurait davantage s'en prendre, de ce seul chef, au nouveau concessionnaire exclusif. Dans le riche domaine des rapports entre les lois spéciales de la propriété intellectuelle, le droit des contrats et la loi sur la concurrence, l'arrêt *San Marco* (c. 4 a–c) vient utilement rappeler qu'une concurrence fondée sur le droit prioritaire dans le temps sera licite, sauf circonstances absolument exceptionnelles.

IV. Conclusion

Il est symptomatique que, dans trois arrêts publiés rendus par le TF à propos des marques usurpées par des anciens concessionnaires, les instances inférieures aient tenté, d'une façon ou de l'autre, d'arriver au résultat que semble suggérer l'équité: maintenir un ancien concessionnaire au bénéfice de la réputation acquise pendant des années de représentation exclusive, de service à la clientèle, de publicité et de présence sur le marché (voir RO 43 II 245; RSPIDA 1974, pp. 118 ss; in RO 61 II 59 et 72 II 423, l'opinion des deux instances – toutes deux favorables au fabricant étranger – était concordante, malgré des différences de motivation). Que doit-on en conclure? C'est que les tribunaux cantonaux, proches de la vie locale, sont sensibles au sort réservé par notre ordre juridique libéral aux concessionnaires, dont la concession est librement révocable sans indemnité de clientèle (RO 88 II 169), sous réserve de l'art. 418 r CO (RO 99 II 312). La doctrine s'en est préoccupé (voir H. Schönle, De la représentation exclusive en droit suisse et comparé, Recueil de travaux de la Faculté de droit de Genève, Genève 1969, pp. 141 ss; pour une application plus large de l'art. 418 u C.O. même aux concessionnaires, voir W.R. Schluemp, Schweizerisches Privatrecht, t. VII, 2, p. 848 et S.J.Z. 71 (1975) p. 274). Le droit des pays voisins va dans le sens d'une indemnisation du concessionnaire, par exemple au cas où il a consenti un fort investissement (Bundesgerichtshof, 11 février 1977, Betriebs-Berater 1977, p. 511, commenté par Stumpf/Zimmermann, Betriebs-Berater 1978, p. 432, citant également l'art. 30 du projet de directive du Conseil des communautés européennes pour coordonner le droit des pays membres concernant les représentants de commerce indépendants). Notre jurisprudence n'est d'ailleurs pas opposée à la protection des investissements réalisés par un licencié, puisqu'elle lui en garantit l'amortissement pendant un délai assez long (RO 92 II 300).

Toutefois, le contrat de licence est un contrat *sui generis*. En revanche, depuis que le TF considère comme un mandat tout contrat de service qui n'est pas réglé ailleurs dans le Code (RO 98 II 305; RO 104 II 110; RO 106 II 159), le contrat de concession exclusive ne constitue-t-il pas peut-être un mandat, auquel on appliquera l'art. 404 CO, en refusant *a fortiori* toute indemnité de clientèle? Les difficultés que suscite la fin des rapports contractuels dans le cadre des réseaux de distribution sont donc bien réelles (cf. M. Bénédicte, Le contrat de concession de vente exclusive, thèse Lausanne 1975, p. 68 ss). Pourtant, les droits de marque des fabricants ne doivent pas y être sacrifiés. Au contraire, on se laissera guider, dans la rédaction de la nouvelle LMF notamment, par les considérations générales sur lesquelles se fonde l'art. 6 septies CUP: il convient de sauvegarder la propriété intellectuelle du fabricant étranger pour favoriser la circulation des produits et des services (voir F. Bauer, Die Agentenmarke, Köln, Berlin, Bonn, München, 1972, pp. 8–25). Dans le même sens, on rappellera la prise de position du Vorort à propos de l'avant-projet de loi fédérale sur les

marques de 1968 (RSPIDA 1969, pp. 127 ss, à p. 142). De surcroît, nos tribunaux cantonaux feront bien d'imiter le Tribunal fédéral et de ne pas favoriser les représentants exclusifs suisses d'entreprises étrangères au détriment des fabricants étrangers, sous peine de faire courir un certain risque aux fabricants suisses qui vendent à l'étranger par l'intermédiaire d'agents locaux. A tous égards, il devient enfin nécessaire de renforcer la protection du nom commercial des entreprises étrangères en Suisse (voir notre article à ce sujet *in* Les étrangers en Suisse, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit de Lausanne à l'occasion de l'assemblée de la Société suisse des juristes, Lausanne 1982, pp. 171–198).

Articles 6 alinéa 1 et 24 LMF; 1 LCD – “ESSO”/“ESSENCE”

L'usage d'une dénomination comme marque, c'est-à-dire par son apposition sur les produits ou marchandises ou sur leur emballage, peut seul constituer acte illicite au sens de l'article 24 LMF (c. 2b).

Pour qu'il y ait usage de marque, il suffit qu'il existe entre la dénomination et le produit qu'elle doit distinguer une relation si étroite qu'on ne puisse la contester; constitue un usage de marque l'apposition de la dénomination sur des colonnes à essence; il en est de même si la dénomination figure sur un pilier placé en bordure de la chaussée, sur l'avant-toit abritant les colonnes ou sur le local de vente (c. 2c).

La dénomination ESSENCE, représentée par un graphisme et avec des éléments figuratifs semblables à ceux de la marque ESSO, constitue une imitation de cette dernière (c. 2c).

Une telle imitation est propre à induire le public en erreur dès lors que, saisi par l'oeil de l'automobiliste s'approchant de cette station et devant aussi se préoccuper de la conduite de son véhicule, l'aspect général de ces installations ne se distingue pratiquement pas de celui d'une station ESSO (c. 2c).

Il existe un rapport de concurrence entre deux entreprises lorsque – en dépit de la distance géographique qui les sépare – elles recherchent, au moins en partie, des clients dans le même territoire géographique et qu'il existe un risque qu'une personne se fasse servir par une entreprise plutôt que par l'autre. Etant notoire que certains automobilistes préfèrent alimenter leur voiture au moyen d'un carburant de même marque, deux stations de distribution d'essence, distantes de plus de vingt kilomètres mais ayant le même aspect général, se trouvent dans un rapport de concurrence dès lors que, l'une d'elles au moins étant exploitée pour satisfaire une clientèle de passage, les automobilistes risquent de s'approvisionner indifféremment auprès de l'une ou de l'autre (c. 2d).

Il se justifie de protéger par la LCD des signes ou ensembles de signes possédant une force distinctive, soit dès le début grâce à leurs particularités propres, soit après un long usage qui les a imposés dans le commerce; dans ce cas, l'utilisation par un concurrent de signes distinctifs identiques ou analogues est illicite lorsqu'elle peut avoir comme conséquence une confusion des marchandises ou des entreprises (c. 2d).

L'apposition de la dénomination ESSENCE, accompagnée d'éléments figuratifs, sur des sacs en plastique remis aux clients effectuant des achats dans le magasin de tabacs, souvenirs et montres exploité à l'arrière de la station d'essence, ne constitue pas un usage de marque ni pour des carburants, ni même pour des montres ou des articles de bazar car la relation matérielle entre les sacs et les tabacs, souvenirs et montres n'est qu'occasionnelle et ne signifie

pas de façon non équivoque que la dénomination désigne ces marchandises (c. 2e).

En revanche, la remise de ces sacs à la clientèle constitue un acte de concurrence déloyale dès le moment où les sacs portent des inscriptions se rapportant à la vente de carburants, cela quand bien même il n'est pas établi que les concessionnaires ESSO de la région vendent d'autres marchandises (c. 2e).

Nur der Gebrauch eines Zeichens als Marke, d.h. seine Anbringung auf Erzeugnissen und Waren oder deren Verpackung, bildet eine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 24 MSchG (E. 2b).

Markenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn zwischen der Marke und der Ware eine derart enge Verbindung besteht, dass sie offensichtlich ist; markenmässiger Gebrauch liegt vor bei Anbringung der Marke auf Benzinsäulen, auf Reklamemasten am Strassenrand, auf dem Vordach über den Benzinsäulen oder am Verkaufslokal (E. 2c).

Die Bezeichnung "Essence", dargestellt durch einen besonderen Schriftzug und weitere Bildelemente, welche mit jenen der Marke Esso verwechselbar sind, bildet eine Nachahmung der letzteren (E. 2c).

Eine solche Nachahmung ist geeignet, das Publikum irrezuführen, wenn sich der Gesamteindruck einer Tankstelle, beurteilt aus dem Blickwinkel des heranahenden Automobilisten, der sich vor allem dem Lenken seines Fahrzeuges widmen muss, praktisch nicht von einer Esso-Tankstelle unterscheidet (E. 2c).

Es besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen zwei Unternehmen, wenn sie trotz geographischer Entfernung, zum mindesten teilweise Kunden aus den gleichen geographischen Gebieten ansprechen und wenn die Gefahr besteht, dass ein Interessent sich eher vom einen als vom andern Unternehmen bedienen lässt. Da es notorisch ist, dass gewisse Automobilisten es vorziehen, ihren Wagen mit dem gleichen Markenbenzin aufzufüllen, besteht zwischen zwei Tankstellen ein Wettbewerbsverhältnis, selbst wenn diese mehr als zwanzig Kilometer voneinander entfernt sind, aber den gleichen Gesamteindruck aufweisen, sobald die eine von ihnen auch Gelegenheitskunden bedient, welche sich beliebig bei der einen oder andern eindecken können (E. 2d).

Der Schutz aus Wettbewerbsrecht drängt sich für alle Zeichen oder Zeichenkombinationen auf, welche wegen ihrer ursprünglichen Eigentümlichkeit, oder wegen ihrer langen, zur Verkehrsdurchsetzung führenden Benutzung, Kennzeichnungskraft erlangt haben; in diesem Fall ist der Gebrauch gleicher oder ähnlicher Kennzeichen durch einen Konkurrenten unlauter, wenn er Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb zur Folge haben kann (E. 2d).

Die Anbringung der Bezeichnung "Essence", ergänzt durch bildliche Elemente, auf Plastiktaschen, welche dem Kunden bei Käufen im Laden für Tabakwaren, Andenken und Uhren hinter der Tankstelle abgegeben werden, bildet keinen Markengebrauch, weder für Treibstoffe, noch für Uhren oder Kioskartikel, ist doch die körperliche Verbindung zwischen diesen Taschen und den darin enthaltenen Waren nur zufällig und bedeutet nicht, dass die Marke eindeutig die Waren bezeichnet (E. 2e).

Indessen stellt die Abgabe von solchen Taschen an Kunden unlauteren Wettbewerb dar, sobald diese Einkaufstaschen Aufschriften aufweisen, welche sich auf den Verkauf von Treibstoffen beziehen, dies selbst dann, wenn nicht bewiesen ist, dass Esso-Konzessionäre in dieser Gegend neben Treibstoffen auch noch andere Waren verkaufen (E. 2e).

Arrêt de la 2ème cour civile du tribunal cantonal du Valais du 21 septembre 1981.

Faits:

1. a) La société demanderesse, ESSO (Suisse) SA, de siège social à Zurich, a notamment pour but de faire le commerce de carburants et de produits dérivés ou accessoires.

Dès 1961, elle a déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, pour l'identification de ses produits, diverses marques combinées comportant toutes le texte "ESSO", caractérisé par une forme arrondie particulière donnée à la lettre "E", entouré par un ovale couché; l'ovale était exécuté en bleu, le texte en rouge, le tout inscrit sur fond blanc (cf. marque no 181456 déposée le 29 juin 1960 et no 184536 déposée le 3 février 1961). En 1965, sous le no 210'522, avait aussi été inscrite la marque portant les mêmes caractéristiques, complétées par deux barres horizontales de largeur égale aux deux pôles les plus éloignés de l'ovale; en 1963, portant le no 195'673, avait enfin été déposée la marque de base complétée par un rectangle graphiquement glissé sous la partie inférieure de l'ovale couché.

181 456:



Die Marke wird blau, weiss und rot ausgeführt

184 536:



Die Marke wird blau/weiss ausgeführt

195 673:



210 522:



Pour mieux distinguer encore les emplacements de vente de ses produits, par rapport aux maisons concurrentes, la société ESSO impose à ceux qui en font commerce un mode particulier d'aménagement (conditionnement) des installations et locaux de vente:

- un ovale de grande taille portant la marque devait d'abord être suspendu à un pilier, en bordure de route, formant la nuit enseigne lumineuse;
- les stations de distribution peintes en blanc portant un carré rouge pour le carburant normal et bleu pour le carburant "super" devaient être surmontées

par une sorte de toit à bord peint en rouge, coupé au centre par la répétition en petite taille de la marque ESSO;

- les locaux de vente, à l'arrière, toujours en blanc, devaient porter à nouveau, à hauteur de plafond, une grande barre transversale rouge, à proximité de la troisième répétition de la marque, de taille moyenne.

Autrement dit, tout un système de répétition des couleurs et des formes inscrites comme compléments de la marque initiale devait renforcer la force d'identification de la marque proprement dite.

b) Pour l'écoulement de ses produits sur le marché suisse, ESSO dispose d'un réseau de "concessionnaires" qui, par contrat écrit, s'engagent à ne vendre que des carburants dérivés de sa marque, à respecter les dispositions et conditionnements prescrits pour l'identification de la marque (tels que décrits plus haut).

Un tel contrat avait été passé dès 1960 par ESSO avec le défendeur pour une installation de distribution d'essence sise à quelques mètres d'un poste-frontière. La durée du contrat avait été stipulée jusqu'au 31 décembre 1981. Des avenants et un autre contrat avaient été signés en 1965 et 1966. Les aménagements et conditionnements de l'installation de distribution avaient été exécutés en conformité des prescriptions d'ESSO.

On sait par les allégations du défendeur dans ses conclusions motivées que la quantité moyenne de carburants fournie par ESSO durant quinze ans avait été de 500'000 litres par année.

En 1977, prétextant qu'il s'agissait d'essais opérés pour connaître les prix (de grossistes) de la concurrence, le défendeur avait acquis des carburants auprès de maisons concurrentes. Ayant appris ces faits, ESSO dénonça les contrats le 26 juillet 1977, en exigeant l'enlèvement de l'enseigne principale portant la marque, ainsi que la suppression de tous autres dispositifs d'identification de la marque.

Le défendeur avait commencé par refuser de se soumettre à ces exigences, en interdisant au personnel d'ESSO de procéder à l'enlèvement de l'enseigne suspendue au pilier. Intimé à une requête de mesures provisionnelles formée en 1977, le défendeur avait fini par éliminer de ses installations et locaux les dispositifs portant la marque ESSO, ainsi qu'à procéder à la suppression de certains caractères distinctifs des stations de distribution ESSO.

c) Mais à la fin 1978, des photographies versées en cause montrent que, par toute une série de mesures, le défendeur n'entendait de loin pas supprimer tous les caractères distinctifs:

- le pilier indiquant la station en bordure de chaussée était doté d'abord d'une enseigne lumineuse portant exactement, quant aux couleurs et quant à la forme, le signe antérieur, sauf à dire que le mot "ESSO" avait été remplacé par "Essence", sans que le défendeur se privât de choisir, pour les trois "e" de ce vocable, le graphisme caractérisant le "E" de la marque verbale "ESSO"
- sous l'ovale à lignes et textes bleu et rouge sur fond blanc, le défendeur avait placé un rectangle blanc bordé de bleu et portant le texte "super"; le "e" de

ce mot avait à nouveau le graphisme de cette lettre dans la marque “ESSO”, et ce texte était à nouveau inscrit en rouge;

- les colonnes de distribution d’essence (normale et super) étaient toujours peintes en blanc avec carré bleu sur l’une et rouge sur l’autre; elles étaient toujours surmontées du petit toit à bord transversal peint en rouge.

Le seul changement apporté jusqu’ici à ces installations a consisté à ce que, au début 1980, le défendeur place audessus de l’enseigne litigieuse un rectangle à fond blanc portant trois étoiles rouges; mais le défendeur n’avait pu se passer de prolonger la ligne bleue soulignant l’ovale de l’enseigne par des lignes bleues verticales sur chaque côté de ce nouveau rectangle.

Il résulte de ces photographies l’intention parfaitement évidente du défendeur de s’écarter le moins possible des combinaisons de lettres, de formes, de couleurs et de conditionnements qui caractérisaient ses installations du temps où il était tenu d’y vendre les produits couverts par la marque “ESSO”. En fait, la différence entre l’état antérieur et le nouvel état consiste, quant à la possibilité de distinguer cette station d’une station exploitée par un concessionnaire d’ESSO, en ce que le texte principal indique “Essence” au lieu de “ESSO”; constater cette différence à distance et en un coup d’oeil, comme doivent le faire les automobilistes, est d’autant plus difficile, que le graphisme des quatre E figurant sur les textes accrochés au pilier est justement celui choisi par ESSO pour augmenter la force distinctive de la partie verbale de sa marque.

d) A une date non précisée, mais à une époque où le défendeur vendait encore des produits d’ESSO, il avait fait confectionner plusieurs dizaines de milliers de sacs en plastique destinés à servir de cabas pour les personnes faisant des achats dans le magasin de tabacs, souvenirs, montres qu’il exploitait à l’arrière de la station. Sur chacun de ces sacs, le défendeur avait fait imprimer, en couleurs vert, brun et gris, le dessin de la station de distribution d’essence et de la bâtisse où se trouve son magasin, avec mention générique des marchandises vendues, chacune des deux colonnes à essence dessinées et surmontées par un mât portant le mot “ESSO” inséré dans l’ovale utilisé par cette société; d’autre part, le dessin est lui-même placé au-dessous du texte suivant: “ESSO” Super Marché P 50 voitures”, en grosses lettres. Le mot “ESSO” a de nouveau un “E” aux formes arrondies caractérisant la marque déposée; imprimé en lettres vieil or, le mot est entouré par l’ovale couché formant la partie figurative de la marque, imprimée en vert. Au pied du dessin figure le texte: “Tabacs-souvenirs M.V. à C. Frontière”. Il sied de relever que, parmi les marchandises couvertes par la marque, selon textes publiés dans la FOSC et extraits du registre des marques, ESSO vend plusieurs articles que l’on trouve ordinairement dans un magasin tel que celui exploité par le défendeur à C., notamment des articles de parfumerie, des produits affectés aux soins corporels et de beauté, des cloches, des articles de joaillerie, des montres, des cartes à jouer, des guides routiers, des cartes routières.

Or le défendeur possédait encore quelque vingt mille sacs imprimés de cette façon en 1981, et ne manquait pas de s'en servir pour le service de sa clientèle, bien qu'il ne fût plus autorisé à vendre aucun article portant la marque d'ESSO depuis 1977.

2. a) Il n'y a jamais eu en l'espèce aucune contestation de principe sur la validité des marques traitées au considérant la ci-dessus; les faits allégués par ESSO à ce sujet, la force distinctive de ces marques, la non-réalisation de cas de protection prohibée, la qualité de premier usager ou de premier déposant (ou d'ayant-cause du premier déposant) d'ESSO, l'usage continu par ESSO de la marque, comme marque, sur des produits dont elle fait commerce, l'absence de risque de confusion avec une marque antérieure, n'ont donné lieu à aucune discussion ou objection de la part du défendeur. Il y a donc lieu d'admettre que l'enregistrement de ces marques n'est affecté par aucune cause de nullité (cf. Troller, "Précis du droit de la propriété immatérielle", p. 151-152); que par conséquent, en soi, ces marques déploient juridiquement tous leurs effets, et que la demanderesse a qualité d'ayant-droit à la marque.

b) Ce n'est pas dire que les conclusions de la demanderesse doivent dès lors trouver leur fondement dans le droit des marques. En effet, de même que, pour l'usage autorisant l'acquisition et empêchant la péremption du droit à la marque (art. 9 LMF; RO 89 II 100, JT 1963 I 609), la jurisprudence du Tribunal fédéral exige l'utilisation *comme marque*, c'est-à-dire l'apposition de la marque sur la marchandise ou sur son emballage, de même cette jurisprudence, quant au contenu du droit de la marque, à déduire des actes illicites décrits à l'art. 24 LMF, exige qu'il y ait eu, *de la part de l'auteur*, apposition de signes sur une marchandise semblable ou sur son emballage (RO 88 II 28, JT 1963 I 37), utilisation ou imitation de la marque *à titre de marque*. L'usage de la marque autrement qu'à ce titre, par une personne non autorisée, ne peut constituer acte illicite au sens de l'art. 24 LMF; s'il peut donner naissance à des confusions, il tombe en revanche sous le coup de l'art. 1er al. 2 litt. d LCD, lorsqu'une situation de concurrence est réalisée.

c) Il faut donc déterminer, en l'espèce, si les actes imputés par la demanderesse au défendeur, concernant la désignation et les caractères distinctifs de son commerce de carburants et d'autres produits, comportent la contrefaçon, l'imitation ou l'usurpation de ses marques, *par apposition de signes sur la marchandise ou sur son emballage*.

Le critère de détermination à considérer résulte de l'ATF Galbani SA c/ Migros SA du 15 mai 1934 (RO 60 II 249, IT 1934 I 527/534 cons. 2): un signe est employé à titre de marque dès qu'il est appliqué sur un objet qui est le produit à protéger, dans une relation si étroite qu'elle indique, sans contestation possible, que ce produit doit être protégé; le texte allemand de la loi, parlant d'apposition sur le produit ou sur son emballage "de n'importe quelle façon",

signifie que cette relation peut être médiate ou immédiate; il suffit que cette relation atteste de façon non équivoque que la marque désigne bien le produit, que l'objet couvert par le signe ne doit et ne peut être autre que le produit à distinguer par la marque.

Si, en l'espèce, les actes de contrefaçon ou d'imitation de la marque ESSO avaient consisté à appliquer les signes et le texte litigieux mis en place dès 1978 par le défendeur directement sur les colonnes à essence de la station, on devrait admettre sans hésitation que ces contrefaçons et imitations intervenaient à titre d'usage abusif de marque par un tiers (cf. Matter, Kommentar p. 50): il n'y aurait eu là qu'une relation déjà médiate (le carburant se trouve dans des réservoirs souterrains, et non dans les colonnes de pompage et de contrôle du débit), mais excluant toute contestation sur le produit distingué et désigné par la marque.

Il ne fait non plus guère de doute que, dans le système ordinaire des "stations-services" ESSO où ne seraient vendus, selon le système strict de présentation décrit au considérant 1a ci-dessus, qu'exclusivement des produits couverts par la marque enregistrée "ESSO", avec apposition répétée de cette marque sur le pilier avancé, sur le toit couvrant les colonnes et enfin sur le local de vente d'autres produits, il faudrait aussi admettre, vu la proximité et vu l'absence de toute contestation possible quant aux produits désignés et à protéger, l'usage comme marque de ce signe répété.

On éprouve en revanche, pour l'espèce, une hésitation parce que la contrefaçon directe de la marque "ESSO" ne se retrouve plus que sur le pilier avancé, avec colonnes et petit toit qui ne comportent plus que des procédés de renforcement d'identification utilisés par la demanderesse: les carrés de couleur (rouge pour la "normale", bleu pour la "super") et la bande horizontale rouge constituée par le bord peint du petit toit.

Cette hésitation doit cependant tomber lorsque l'on constate que toute la subtilité du procédé de contrefaçon choisi par le défendeur a justement consisté dans le jeu de mot remplaçant "ESSO" par "Essence", vocable qui est la *désignation générique* du produit principal protégé par la marque ainsi contrefaite. Par ce jeu de mot habile, le défendeur parvenait précisément à éliminer toute contestation possible sur le produit désigné par le signe et les formes constituant la contrefaçon, d'autant mieux qu'il avait maintenu le procédé de rappel de couleurs (colonnes blanches, carrés rouge et bleu sur ces colonnes) choisi ordinairement par la demanderesse pour renforcer le lien entre sa marque et son produit.

Il y a donc lieu d'admettre que les mesures de présentation de sa station de distribution d'essence prises par le défendeur constituaient usage abusif de la marque "ESSO", imitée ou contrefaite. Abusif parce que le produit débité par les colonnes, depuis 1977, n'avait plus été de l'essence acquise auprès de la société ESSO, mais bien auprès de tiers concurrents. Ces mesures de contrefaçons tombaient donc sous le coup de l'art. 24 LMF et constituaient actes illicites

fondant l'action civile intentée dans le cadre de l'art. 27 ch. 1 LMF (cf. Troller op. cit. p. 138, ch. vom. II, al. 2).

Pour le surplus, qu'il y ait eu contrefaçon de marque au sens de l'art. 24 litt. a LMF résulte amplement des constatations de fait opérées au considérant 1c ci-dessus: saisi par l'oeil de l'automobiliste s'approchant de cette station de distribution de carburants – et devant aussi se préoccuper des circonstances de la route ou de la circulation – l'aspect général de ces installations ne se distingue pratiquement pas de celui d'une station exploitée par un concessionnaire de la société demanderesse; la différence ne consiste en effet que dans une partie du texte inséré dans l'ovale colorié caractérisant la marque litigieuse. Que cette contrefaçon ait été propre à induire le public en erreur, au sens de la disposition précitée, est une évidence, pour les mêmes raisons: au moment de prendre leur décision de faire leur plein d'essence à cette station, nombre d'automobilistes pouvaient croire qu'ils recevaient du carburant commercialisé par ESSO, puisque cette station avait les aspects généraux d'une installation desservie par un concessionnaire de la maison titulaire de cette marque.

d) Au demeurant, même s'il ne fallait pas admettre que les mesures de présentation de sa station de distribution d'essence, telles que maintenues par le défendeur, constituaient contrefaçon de marque, et même s'il fallait nier aux mesures de présentation prescrites par ESSO à ses "concessionnaires" (répétitions de la marque, combinaisons de formes et de couleurs) la possibilité de constituer usage de sa marque comme marque, l'action de la demanderesse ne s'en trouverait nullement infondée. Dans ce cas, en effet, tant les mesures de présentation ordonnées et pratiquées, par ESSO et ses concessionnaires, que celles maintenues par le défendeur, constitueraient mesures de conditionnement au sens où l'entend la doctrine (cf. Troller, op. cit. p. 118, § 29).

Dans son sens plus large, von Büren (Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 110), dit que "jedes auf die Warenherkunft hinweisende Kennzeichnungsmittel Ausstattung sein kann". Entrent dans cette notion tous signes (ou ensembles de signes) distinctifs d'une marchandise visuellement perceptibles et qui ne sont pas protégés en tant que marque, notamment parce qu'ils ne seraient pas apposés ou apposables directement sur la marchandise ou sur son emballage. Pourvu que de tels signes ou ensembles de signes aient une force distinctive, soit dès le début, grâce à leurs particularités propres, soit après un long usage qui l'impose dans le commerce, ils justifient une protection légale, celle des règles sur la concurrence déloyale.

En l'espèce, les combinaisons de formes et de couleurs (ovale blanc cerclé de bleu avec texte rouge "E" de graphisme particulier, bande rouge horizontale surmontant des colonnes blanches encollées de carrés rouge et bleu) régulièrement et continuellement imposées par ESSO à tous ses "concessionnaires" – cela n'est pas contesté en l'espèce – possédaient ab initio la force distinctive exigée par la doctrine et par la jurisprudence (cf. Troller, "Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 553, et arrêts cités). Ne l'eussent-elles pas eue que leur usage déjà

long en 1977 — ce qu'établit le versement en cause d'un "manuel d'identification" édité par la maison-mère d'ESSO (Exxon) dès 1965 — leur aurait conféré cette force distinctive. Il n'est enfin pas contesté que ces combinaisons de formes et de couleurs visaient à distinguer principalement les carburants vendus par ESSO.

Or, dès que l'usage dans la concurrence de signes distinctifs identiques ou analogues, par un tiers, peut avoir pour conséquence une confusion des marchandises, ou une attribution erronée à l'entreprise du titulaire des signes antérieurs, la protection légale, comme on vient de le dire, doit être accordée si toutes les conditions des dispositions sur la concurrence déloyale sont réalisées.

L'art. 1er al. 1 LCD exige d'abord qu'il y ait, entre celui qui peut être atteint dans sa clientèle et celui qui crée une confusion propre à avoir cet effet, un rapport de concurrence économique.

Le défendeur croit à tort pouvoir nier ce rapport en arguant que la station "ESSO" la plus proche de la sienne se trouve à M., soit à plus de vingt kilomètres du C. Selon la doctrine, deux entreprises se trouvent dans un rapport de concurrence lorsque — en dépit de la distance géographique qui les sépare — elles recherchent, au moins en partie, des clients dans le même territoire géographique et qu'il existe un risque qu'une personne se fasse servir par une entreprise plutôt que par l'autre, malgré la séparation des marchés prospectés (cf. Troller, op. cit. p. 174, ch. 2 in fine). Résumant l'opinion de cet auteur, le TF a rappelé que "kein Wettbewerb liegt vor, wenn Unternehmer dieselbe Art von Waren, aber an gebietsmässig getrennte Kundenkreise anbieten: dabei kommt es vor allem darauf an, ob der Kunde die angebotene Ware oder Leistung gleich an dem Orte entgegennehmen möchte, wo er sich aufhält, oder ob die räumliche Entfernung ihn nicht von der Bestellung zurückhalten würde" (cf. RO 98 II 60/61).

En l'espèce, où il s'agit d'un produit intéressant des automobilistes, et d'une station de distribution exploitée non pas pour satisfaire les besoins d'une population locale, mais bien ceux d'une clientèle de passage, les usagers venant de l'étranger ne se présentent pas tous à la frontière suisse avec leur réservoir à essence vide, avec l'impossibilité de faire vingt kilomètres en plus (2–3 litres d'essence) pour se pourvoir auprès de leur fournisseur habituel; inversement il sera commun qu'un client habituel d'ESSO se rendant hors de Suisse par le col de M., ne fasse son plein qu'à C., au lieu d'y procéder à M., s'il croit que le défendeur lui fournir du carburant ESSO. Soit la démonstration que, dans la région donnée, les clientèles d'ESSO et du défendeur, partiellement au moins, se recouvrent. Car il est parfaitement notoire que certains automobilistes préfèrent alimenter leur machine au moyen d'un carburant de même marque. Si tel n'était pas le cas, du reste, les compagnies de distribution ne déploieraient pas tant d'effort pour distinguer les uns des autres leurs emplacements de vente.

Que d'autre part le maintien par le défendeur du maximum possible de signes d'identification qu'il avait dû adopter dès 1965, pour se conformer aux exigences contractuelles d'ESSO, ait été de nature à faire naître une confusion entre

les carburants qu'il se procurait auprès de tiers, et les carburants fournis par ESSO, a été retenu en faits au considérant 1c in fine ci-dessus.

Il résulte de cet examen que, si les conclusions de la demanderesse ne devaient pas trouver fondement aux art. 24 et 27 LMF, elles l'auraient aux art. 1er al. 2 et 2 litt. d, ainsi que 2 LCD, parce que le maintien par le défendeur du conditionnement quasi-intégral de ses colonnes d'essence, tel qu'il existait lorsqu'il se fournissait auprès d'ESSO, constituerait acte de concurrence déloyale au sens de ces dispositions.

e) La remise par le défendeur, aux clients de son magasin "bazar – tabacs – souvenirs – montres", d'un sac en plastique portant la marque "ESSO", dans le contexte déterminé au considérant 1d ci-dessus, ne tombait en revanche pas sous le coup du droit des marques. En tant que le dessin imprimé sur ces cabas évoquait clairement la vente par le défendeur de carburants, il s'agissait en effet d'un pur procédé publicitaire, et non d'un usage en tant que marque. Au temps où le défendeur vendait effectivement des carburants provenant d'ESSO, le procédé ne comportait en soi rien de répréhensible. La déformation de la marque consistant à ce que l'ovale sur fond blanc soit dessiné en vert (au lieu du bleu de la marque) et le mot "ESSO" en vieil or (au lieu du rouge de la marque) pouvait simplement appeler l'intervention de la société ESSO, au titre de clauses contractuelles dont l'application n'est présentement pas en cause.

Mais dès le moment où, ayant cessé de se fournir en carburants auprès de cette société, le défendeur décidait néanmoins de continuer à remettre à sa clientèle les cabas portant sa marque et rappelant la vente de carburants par la demanderesse, son procédé tombait sous le coup de l'art. 1er al. 1 et 2 litt. d LCD: la remise de ce cabas était évidemment de nature à faire naître une confusion entre les carburants vendus par le défendeur après acquisition auprès de tiers, et les carburants mis par la demanderesse dans le commerce sous la marque "ESSO". Cela d'autant plus que le texte devenu trompeur de ce procédé publicitaire ne faisait qu'ajouter ses effets à ceux de la contrefaçon de marque établie à la lettre c ci-dessus.

Qu'il y ait eu, entre le défendeur et ESSO, dès 1977, rapport de concurrence au sens de l'art. 1er al. 1 LCD, a déjà été démontré sous lettre d ci-dessus.

Les cabas litigieux étaient destinés à recevoir les emplettes de produits vendus par le défendeur dans son magasin. Certains de ces produits figurent, quant à leur genre, dans la liste de ceux couverts par les marques nos 195'673 et 283'224 (montres, articles de joaillerie, cartes et guides routiers, etc...). Autrement dit, en raison des impressions faites sur ces cabas (dessin évoquant notamment la vente de montres et d'articles de bazar, surmonté par la marque ESSO), la clientèle bénéficiant de cette gratification du défendeur pouvait croire que certains produits vendus par le défendeur étaient couverts par cette marque. La relation matérielle entre ces produits et le cabas portant la marque n'était pas durable, mais occasionnelle; d'autre part, on ne saurait admettre que le rangement de marchandises dans ces cabas attestait de façon non équivoque que la marque désignait ces produits, ou encore que les objets couverts par la marque

ne devaient ni ne pouvaient être autres que les produits à distinguer par la marque. Il en résulte que, pour ces produits, il n'y avait certainement pas utilisation de la marque apposée sur les cabas, en tant que marque.

En revanche, la remise de ces cabas ainsi imprimés constituait à nouveau une mesure de nature à faire naître une confusion entre certaines marchandises vendues dans son magasin par le défendeur (marchandises qu'il ne se procurait en tous cas plus depuis 1978 auprès de la société ESSO) et celles de même genre qu'ESSO avait enregistrées comme couvertes par sa marque. A ce point de vue également, les conditions de l'art. 1er al. 2 litt. d LCD étaient donc réalisées.

Mais on cherche en vain dans le dossier la preuve que, pour les marchandises en question, la société ESSO s'est trouvée avec le défendeur dans le rapport de concurrence exigé par l'art. 1er al. 1 LCD. On sait bien que le réseau des concessionnaires d'ESSO pour les carburants s'étendait sur la région bas-valaisanne; ceci résulte des propres affirmations du défendeur; mais les actes du dossier ne font pas apparaître quel était l'assortiment des autres marchandises ainsi vendues sous la marque d'ESSO par ces autres détaillants.

Ceci n'empêche pourtant pas que les conclusions de la demanderesse afférentes à ces cabas en matière plastique trouvent fondement à l'art. 2 LCD. Dès le moment où les inscriptions et le dessin apposés sur ces cabas constituaient actes de concurrence déloyale au sens de l'art. 1er LCD, en tant qu'ils se rapportaient à la vente de carburants par le défendeur, l'application de l'art. 2 LCD était suffisamment justifiée.

Bemerkungen

Dieser Entscheid relativiert zu Recht das Urteil "Clip" (BGE 80 II 173), wonach es der Inhaber einer an eine Sachbezeichnung anklingenden Marke hinzunehmen habe, wenn diese Sachbezeichnung von Dritten sogar schlagwortartig hervorgehoben wird. Andererseits folgt er der ständigen (letztmals in BGE 92 II 262), aber verschiedentlich kritisierten (vgl. z.B. Troller, Immaterialgüterrecht II 758; Pointet in ZSR 82 II 194 N. 371; Hauser, Inzidenz der Publikumsinteressen S. 144) Rechtsprechung des Bundesgerichtes, wonach nur der markenmässige Gebrauch eines verletzenden Kennzeichens gestützt auf Markenrecht geahndet werden kann. Dafür wird hier der Begriff des markenmässigen Gebrauchs unerwartet weit ausgelegt, indem selbst die Anbringung auf Reklamemasten in unmittelbarer Nähe der Verkaufsstelle oder am Verkaufslokal als markenmässiger Gebrauch gewertet wird. Wäre es unter diesen Umständen nicht sinnvoller, mit der bisherigen Praxis zu brechen und jede, auch die nicht markenmässige Benutzung eines verletzenden Kennzeichens als Markenverletzung i.S. v. Art. 24 lit. a MschG zu betrachten? Dessen ungeachtet könnten an den Gebrauch, der zur Aufrechterhaltung des Markenrechtes i.S. v. Art. 9 MSchG notwendig ist, besondere Anforderungen gestellt werden. Verletzender und rechtserhaltender Gebrauch können und müssen sich nicht decken.

Lucas David

MSchG Art. 6 Abs. 3, Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 – “KIM”

Die Marke “Kim” stellt keine ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte Firma dar. Zwischen “Oberkleidern” einerseits und “Gürteln” und “gewebten, gewirkten und gestrickten Stoffen” andererseits besteht keine gänzliche Warenverschiedenheit, wohl aber zwischen “Oberkleidern” und “Schuhen”.

Zur Streitwertberechnung bei Löschungs- und Unterlassungsklagen.

Statt der Kosten eines ausländischen Korrespondentenanwaltes können in Markenprozessen auch die Kosten eines ausländischen Patentanwaltes zugesprochen werden.

La marque “Kim” ne saurait être considérée comme l’usurpation, l’imitation ou la contrefaçon d’une raison de commerce.

Des vêtements d’une part et, d’autre part, des ceintures et des étoffes tissées, tricotées ou destinées à la bonneterie ne sont pas d’une nature totalement différente, tandis que des vêtements et des chaussures le sont.

Fixation de la valeur litigieuse dans des actions en radiation et en cessation.

Dans des procédures concernant des marques, il peut être alloué à une partie le remboursement de ses frais d’agent étranger en propriété industrielle à la place des frais d’un avocat correspondant à l’étranger.

Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 28. April 1981 (mitgeteilt von RA Dr. H. Schweizer).

Die Klägerin ist eine Gesellschaft deutschen Rechtes. Sie ist Inhaberin der Wortmarke “Kim”, welche sie 1961 international für “Vêtements de dessus tricotés et tissés à mailles” (internationale Warenklasse 25) hinterlegte. Sie fabriziert “Strickwaren für Damenoberbekleidung, Strand- und Freizeitbeschäftigung, aber auch für Herrenbekleidung” und vertreibt diese unter anderem in Deutschland und in der Schweiz. Die Beklagte, ein Modeunternehmen mit Sitz in Mailand, ist Inhaberin der gleichlautenden Schweizer Marke “Kim”, hinterlegt 1979 für “Seifen, Parfümerien, ätherische Öle ..., Lederwaren, nämlich Koffer, Taschen, Portemonnaies, Gürtel, Schlüsseletuis, Zigarettenetuis, Maniküretuis und dergleichen; gewebte, gewirkte und gestrickte Stoffe; Oberbekleidungsstücke und Schuhe” (internationale Warenklassen 3, 18, 24, 25 und 34).

Am 27. August 1979 verwarnte die Klägerin die Beklagte und ersuchte sie um Streichung der “identischen und verwandten Warenarten” aus dem Warenverzeichnis, nämlich der Waren Gürtel, gewebte, gewirkte und gestrickte Stoffe, Oberbekleidungsstücke und Schuhe. Hierüber entstand ein Briefwechsel zwischen den Parteien. Am 22. Januar 1980 reichte die Klägerin die vorliegende Klage ein, mit

welcher sie die Teillöschung der Marke "Kim" für die beanstandeten Waren und ein entsprechendes Gebrauchsverbot verlangte. Mit der Klageantwort erhob die Beklagte Eventualwiderklage mit dem Antrag auf Löschung der klägerischen Marke "Kim". In der Hauptverhandlung zog die Beklagte die eventuell erhobene Widerklage zurück. Weiter anerkannte sie mit Bezug auf die Hauptklage "das klägerische Rechtsbegehren bezüglich der Warenart: Oberbekleidungsstücke".

Aus den Erwägungen:

3. Streitig ist die Hauptklage (Rechtsbegehren Ziffern 1 und 2) mit Bezug auf die Waren Gürtel, gewebte, gewirkte und gestrickte Stoffe und Schuhe. Diesbezüglich hatte die Beklagte schon in der Klageantwort den Einwand erhoben, die beanspruchte Bezeichnung "Kim" sei ein in der Schweiz gebräuchlicher Familienname, dessen Verbreitung mit dem Zustrom asiatischer Flüchtlinge noch zugenommen habe. Die Klagemarke verstosse daher gegen die guten Sitten und sei schutzunfähig (Art. 14 Ziffer 2 MSchG; Art. 3 Abs. 4 MSchG). In der Hauptverhandlung bestätigte die Beklagte, sie halte an dem Einwand betreffend den "Familiennamen Kim" auch nach Rückziehung der eventuellen Widerklage fest.

3.1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind Mitglieder des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (seit dem 19. September 1970 in der Fassung von Stockholm). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Abkommens darf ein Verbandsland der international registrierten Marke den Schutz nur unter den Bedingungen verweigern, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar sind, also wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung des Schutzlandes verstösst, namentlich geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Art. 6 quinquies lit. B Ziffer 3 der Pariser Verbandsübereinkunft; AS 1970 S. 630).

Die in Art. 14 Abs. 1 Ziffer 2 (Art. 3 Abs. 4 MSchG) vorgesehenen Ablehnungs- und Schutzverweigerungsgründe an sich widersprechen dieser zwischenstaatlichen Ordnung nicht. Dies gilt namentlich auch für Ziffer 4 dieser Gesetzesvorschrift, wonach eine Marke insbesondere dann unzulässig ist, wenn sie eine "ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte Firma trägt", wenn hierdurch die Möglichkeit einer Täuschung des Publikums besteht (vgl. BGE 98 Ib S. 9/10 und S. 189 ff.).

3.2. Die Wortbezeichnung "Kim" ist geeignet, auf die Herkunft einer Ware aus einem bestimmten Betriebe hinzuweisen. Diese Bezeichnung kommt allerdings in der Schweiz, wenn auch eher selten, als Familienname vor, neuerdings als Name von Zuzüglern aus dem ostasiatischen Raume. Dieser Umstand allein lässt indessen seine Verwendung als Marke nicht schon als täuschend und unzulässig erscheinen. Zunächst ist derselbe Name hierzulande ebenfalls als Vorname

(sogenannter Zwittername für Mädchen und Buben) bekannt. Der Verwendung von Vornamen als Marke steht aber gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes nichts entgegen (vgl. BGE 98 Ib 190, 102 II 125). Bei Namen, die zugleich Vornamen (oder Phantasiezeichen) sind, ist eine Beanstandung nur am Platze, wenn die Bedeutung als Familienname überwiegen sollte. Dies nimmt offenbar die Beklagte selber nicht an; ebenfalls wäre die Wahl des gleichen Namens für ihre Firma und als Marke mit dem von ihr eingenommenen Prozessstandpunkt unvereinbar. Unabhängig davon ist jeder Namensträger und jede Firma berechtigt, seinen Namen bzw. ihren Handelsnamen in die Marke aufzunehmen. Gemäss dem von der Klägerin eingereichten Handelsregisterauszug ist diese mit ihrem Namen nach dem hierfür anwendbaren deutschen Recht in Deutschland zugelassen, und sie produziert und vertreibt ihre Erzeugnisse unter ihrem Handelsnamen. Sie verwendet damit in ihrer Marke nicht eine ersonnene Firma, sondern die eigene Firma. Dass die Marke nur den Hauptbestandteil der wirklichen Firma wiedergibt, ist gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes zulässig.

3.3. Die Beklagte macht geltend, es “dürfte” eine Person des Namens Kim in der klägerischen Gesellschaft bisher nicht beteiligt gewesen sein. Sie beanstandet damit, dass die Klägerin den Namen “Kim” gewillkürt habe. Dieser Einwand erledigt sich nicht schon mit dem Hinweis darauf, dass ihre Firma nach dem anwendbaren Rechte in Deutschland zugelassen sei; der Gebrauch der Firma als Marke könnte trotzdem gegen die guten Sitten verstossen. Eine derartige unzulässige Verwendung der Firma als Marke läge etwa vor, wenn hierdurch bestimmte Vorstellungen beim Publikum erweckt würden, etwa weil es einen Zusammenhang zwischen einer bestimmten Person und der Ware vermutete, oder wenn die Klägerin einen bekannten Namen einer anderen Firma oder einen fremden Namen aus Konkurrenzgründen gewählt hätte.

Eine solche Annahme verbietet sich schon in Anbetracht der Vieldeutigkeit des Wortes “Kim”. Die Beklagte behauptet auch nicht, dass in der Schweiz beispielsweise ein Modeschöpfer oder sonstwie eine Person dieses Namens bekannt wäre, mit der die von der Klägerin bezeichnete Ware in Verbindung gebracht werden könnte. Ebenso wenig kann angenommen werden, das Publikum werde bei der Verwendung dieses Namens als Marke über die Gesellschaftsform der Klägerin getäuscht. Vollends unhaltbar wäre die Annahme, das Publikum könnte dahin irreführt werden, es handle sich bei der mit der Marke “Kim” bezeichneten Ware um solche aus Ostasien. Für derartige Schlüsse liegen keine Anhaltspunkte vor, und es war dies, wie bereits erwähnt, offensichtlich auch die Auffassung der Beklagten bei der Wahl des gleichen Namens als Firma und Marke für ihre Waren.

Die Beklagte kann schliesslich die Übernahme der gleichlautenden Markenbezeichnung nicht damit rechtfertigen, dass es in der Schweiz einige andere Firmen dieses Namens gebe. Abgesehen davon, dass sie keinerlei Angaben darüber macht,

ob es sich hierbei um ältere Firmen handelt und welcher Art diese Firmen sind, berechtigt sie nichts, sich einredeweise auf derartige ältere Drittrechte zu berufen; unzulässig wäre nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes nur die Bezeichnung von Waren mit einer verwechslungsfähigen älteren Drittmarke.

4. Die Beklagte bestreitet den markenmässigen Gebrauch der Marke "Kim" durch die Klägerin für Gürtel, gewebte, gewirkte und gestrickte Stoffe und Schuhe in der Schweiz und in Deutschland. Die Klägerin selber trage vor, sie vertreibe nur "Strickwaren für Damenoberbekleidung, Strand- und Freizeitbekleidung, aber auch für Herrenbekleidung". Ein allfälliges weitergehendes Markenrecht der Klägerin sei daher, sofern es je bestanden hätte, (infolge Nichtgebrauches gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG) untergegangen, und es stünde nunmehr ihr, der Beklagten, die Priorität des Zeichens "Kim" für diese Waren zu. Dies gelte umso mehr, als die Marke "Kim" nur für gewebte, gestrickte und gewirkte Oberkleider eingetragen sei.

4.1. Die Marke der Klägerin ist eingetragen für "Vêtements de dessus tricotés et tissés à mailles", dies ist für gewebte, gestrickte und gewirkte Oberkleider. Sie kann daher den besonderen Markenschutz nur hierfür beanspruchen (Art. 4 MSchG). Dies gälte selbst dann, wenn sie die Marke für weitere Waren verwenden sollte; denn aus der Tatsache, dass sie die Marke zwar für ähnliche, aber nicht für eingetragene Waren führen sollte, darf ihr kein Vorteil erwachsen.

Die Klägerin gebrauchte jedoch ihre Marke nachgewiesenermassen markenmässig für die eingetragenen Waren, nämlich für Bekleidungsstücke aus gewebten, gewirkten und/oder gestrickten Stoffen. Sie vertreibt ihre Erzeugnisse unter dieser Marke in Deutschland und in den letzten Jahren auch in der Schweiz. Das Markenrecht der Klägerin für Oberbekleidungsstücke wird daher von der Beklagten zu Recht nicht mehr bestritten; der markenmässige Gebrauch und die Ingebrauchnahme dieser Marke durch die Klägerin sind für Deutschland und die Schweiz ausgewiesen. Der Gebrauch der Marke im einen Staate gilt zudem gemäss Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (BS 11 S. 1057) als Gebrauch im andern Staate (vgl. BGE 100 II 232 ff.; 101 II 297 E. 1).

4.2. Gemäss Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG hat sich jede spätere Marke von derjenigen, die schon eingetragen ist, durch wesentliche Merkmale zu unterscheiden, es sei denn, sie sei für Erzeugnisse oder Waren bestimmt, die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten versehenen gänzlich abweichen. Massgebend für die Beurteilung der letzteren Frage ist, ob der letzte Abnehmer auf den Gedanken kommen könnte, der Inhaber der früher hinterlegten Marke habe auch die mit der ähnlichen oder übereinstimmenden Marke versehenen Erzeugnisse der anderen hergestellt oder auf den Markt gebracht (vgl. BGE 96 II 259 f.).

Gürtel sind ein Teil von Oberbekleidungsstücken und bilden mit diesen oft eine Einheit, wie die Abbildungen der klägerischen Erzeugnisse zeigen. Sie stehen daher mit diesen in einem derart engen funktionellen Zusammenhange, dass sie sogar als Gegenstand der auch nur auf den Oberkleidern angebrachten Marke erscheinen, markenrechtlich somit wie diese zu behandeln sind, sofern sie nicht eine eigene Markenbezeichnung tragen. Selbst wenn die nur auf den Oberkleidern angebrachte Marke den Bestandteil Gürtel nicht unmittelbar abdecken sollte, etwa weil diese aus anderem Material hergestellt sind, müssten Oberkleider und Gürtel zumindest als warenähnlich betrachtet werden. Zweifelsohne schreiben die Abnehmer die mit einer gleichen Marke versehenen Gürtel zu Oberbekleidungsstücken dem Hersteller zu, der auch Oberbekleidungsstücke unter dieser Marke auf den Markt bringt. Es verhält sich gleich wie zwischen dem Gegenstand als Ganzem und seinen Bestandteilen; diese sind ihrer Natur nicht gänzlich voneinander verschieden.

Nichts anderes gilt für "Vêtements de dessus tricotés et tissés à mailles", wofür die Klägerin ihre Marke hinterlegt hat, und gewebten, gestrickten und gewirkten Stoffen, das heisst Textil-Stückwaren, wofür die Beklagte ihre gleichlautende Marke beansprucht. Gänzliche Warenverschiedenheit wäre selbst dann zu verneinen, wenn die Klägerin ihre Marke nur für Bekleidungsstücke aus solchen Stoffen und die Beklagte nur für Textil-Stückwaren als solche bestimmt haben sollten. Das Publikum könnte auch diesfalls auf den Gedanken kommen, Oberbekleidungsstücke aus den erwähnten Stoffen und derartige Textil-Stückwaren, wenn sie mit der gleichen Marke versehen sind, kämen aus ein und demselben Fabrikationsbetrieb. Das von der Klägerin angezogene Problem der begleitenden Marke stellt sich nicht.

4.3. Demgegenüber werden Schuhe, vorzüglich aus Leder, Kunststoff und dergleichen Materialien regelmässig in besonderen Fabrikationsstätten hergestellt und zur Hauptsache auch heute noch in Spezialgeschäften vertrieben. Das Publikum ist sich dessen bewusst. Bekanntlich wird zwar etwa seit anfangs der siebziger Jahre vor allem in Boutiquen alles und jedes, was mit Bekleidung und Ausstaffierung zusammenhängt, von Bekleidungsstücken bis zu Schmückstücken, Uhren und so fort angeboten. Meistens geschieht dies aber unter dem Namen von bekannten Modeschöpfern, und es ist dies auch der einzig schlüssige Hinweis auf ein und dieselbe Herkunft der ganz verschiedenen Waren. Zudem sind in solchen Fällen die hinterlegten Warenlisten in aller Regel weiter gefasst, so dass sie nicht nur Bekleidungsstücke und Accessoires dazu, sondern auch Artikel wie Parfümerien, usw. umfassen. Die Klägerin als ausgesprochen spezialisiertes Fabrikationsunternehmen für Oberbekleidungen aus bestimmten Stoffen, die ihre Marke auch nur hierfür hinterlegt, kann sich auf diese besonderen Verhältnisse nicht berufen. Das Publikum, das mit Schuhen mit der gleichlautenden Marke konfrontiert wird, wird aller Erfahrung nach nicht annehmen, diese Ware käme aus der von ihr betriebenen Fabrikationsstätte für die Fertigung von Oberbekleidungsstücken aus

gewebten, gewirkten und gestrickten Stoffen. Anhaltspunkte für Verhältnisse, die einen Schluss auf die Herkunft aus einem verwandten Betriebe erlauben würden, wurden von der Klägerin nicht namhaft gemacht.

An diesem Ergebnis ändert auch die völlige Übereinstimmung der beiden Marken nichts. Sicher ist in einem solchen Falle eine besondere Strenge bei der Beurteilung der Warenverschiedenheit am Platze (vgl. BGE 84 II 319 f.). Das kann aber nicht dazu führen, Waren, die ihrer Natur nach gänzlich verschieden sind, mit Rücksicht darauf trotzdem als warenähnlich zu betrachten; bei gänzlicher Warenverschiedenheit besteht vielmehr keine Verwechslungsgefahr. Schuhe einerseits und andererseits Oberbekleidungsstücke aus bestimmten Stoffen, worauf die Klägerin spezialisiert ist, sind nach dem Gesagten ihrer Natur nach gänzlich verschieden.

Anders wäre höchstens zu entscheiden, wenn die Klägerin die Marke "Kim" auch für Schuhe gebrauchen sollte. Gegebenenfalls könnte sie mangels Eintragung der Marke hierfür zwar nicht den besonderen Markenrechtsschutz, aber den Schutz nach dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb beanspruchen. Indessen braucht darauf nicht weiter eingegangen zu werden. Die Klägerin selber behauptet einen solchen Gebrauch der Marke "Kim" nicht und verwendet diese offensichtlich nicht hierfür.

5. Demzufolge erweist sich die Marke "Kim" der Beklagten ausser für Oberbekleidungsstücke, wofür die Beklagte die Klagebegehren anerkannt hat, auch mit Bezug auf die Warenarten Gürtel, gewebte, gestrickte und gewirkte Stoffe als ungültig. Der Beklagten ist daher zu gebieten, diese Waren aus dem Warenverzeichnis zu streichen, wofür ihr eine angemessene Frist zu setzen ist.

Die Beklagte hat sodann jeden – wiederholten oder drohenden – Gebrauch der Marke "Kim" für die genannten Warenarten in der Schweiz zu unterlassen. Da sie ihre Marke bis heute in der Schweiz nicht oder nicht in nennenswertem Umfange gebrauchte und auch keine Aufbrauchfrist verlangte, kann das Verbot mit sofortiger Wirkung erlassen werden. Sinngemäss ist das Verbot auf die Werbung unter dieser Marke für die genannten Artikel auszudehnen. Das Verbot ist richtigerweise mit der Androhung der Ungehorsamsstrafe zu verbinden (vgl. Komm. David, N 7a zu Art. 25 MSchG).

Im übrigen ist die Klage abzuweisen.

6. Die Parteien konnten sich über den Streitwert ihrer Klagen nicht einigen und machten dazu widersprüchliche Angaben. Auf die präsidiale Aufforderung vom 23. Januar 1980 hin bezifferten die Klägerin den Streitwert der Hauptklage auf Fr. 50'000.– bis 100'000.– und die Beklagte "auf einen mindestens Franken 15'000.– übersteigenden Betrag". Im Zusammenhang mit ihrem Gesuch um Erhöhung der Prozesskaution nannte die Beklagte gestützt auf den von der Klägerin geltend gemachten Jahresumsatz von rund Fr. 20'000'000.– einen Streitwert zwischen Fr. 500'000.– und 1'000'000.–. In der ergänzenden mündlichen Haupt-

verhandlung ging die Klägerin wiederum von einem Streitwert von insgesamt Fr. 100'000.— aus, während die Beklagte nunmehr einen Streitwert zwischen Fr. 20'000.— bis 80'000.— angab. Nachträglich erklärte die Klägerin, die Streitwertangabe von Fr. 50'000.— bis 100'000.— habe sich nur auf die Markenrechtsverletzung bezogen; dazu komme der Streitwert für die Widerklage auf Löschung der klägerischen Marke, der nach allgemeiner Lebenserfahrung ein Vielfaches davon betrage, nämlich Fr. 300'000.— bis 600'000.—. Nach Auffassung der Beklagten entfällt ein Streitwert für die eventuell erhobene Widerklage ganz.

Die Klägerin klagte mit der Hauptklage auf teilweise Löschung der Marke der Beklagten und auf Unterlassung. Die Beklagte erhob demgegenüber eventuell Widerklage "für den Fall der Verneinung des markenrechtlich relevanten Gebrauchs der Marke "Kim" durch die Klägerin, des Obsiegens der Beklagten infolge Nichtgebrauchs der Marke durch die Klägerin während der letzten drei Jahre oder bei Feststellen der Schutzunfähigkeit der Marke der Klägerin". Die Eventualwiderklage wurde damit anhängig. Entgegen der Auffassung der Beklagten wird mit der eventuell erhobenen Widerklage die Hauptklage nicht bloss verneint; vielmehr haben die beiden Klagen, abgesehen vom Verletzungsbegehren, einerseits den teilweisen Bestand der Marke der Beklagten und andererseits den Bestand der Klagemarke zum Gegenstand. Die Klägerin musste denn auch zur Eventualwiderklage Stellung nehmen. Die Streitwerte der Hauptklage und der eventuellen Widerklage sind damit zusammenzurechnen (vgl. grundsätzlich Komm. Sträuli/Messmer, N 4 zu § 204 ZPO).

Hinsichtlich des Streitwertes der Teilnichtigkeitsklage der Klägerin ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte mit ihrer Marke auf dem Schweizer Markt bis heute nicht oder nur in geringem Umfange aufgetreten ist. Sie verliert daher nichts oder wenig, wenn ihre Marke für den genannten Teilbereich nichtig erklärt wird. Der Streitwert hierfür dürfte schätzungsweise um Fr. 20'000.— liegen. Der Interessenwert der Klägerin an der Unterlassung weiterer oder drohender Markenrechtsverletzungen in diesem Umfang (Rechtsbegehren Ziffer 2) ist kaum wesentlich höher; er geht zudem weitgehend im Streit um den Bestand der Klagemarke (Eventualwiderklage) auf. Der Streitwert der letzteren Klage ist allerdings höher einzuschätzen. Die Klägerin, nach ihrem Gesamtumsatz zu schliessen, ist kein unbedeutendes Unternehmen auf dem Gebiete der Herstellung von Bekleidungsstücken. Der Umsatz Schweiz, worüber die Prozessvertreterin in der mündlichen Verhandlung keine bestimmten Angaben machen konnte, dürfte allerdings nur einen Bruchteil des Gesamtumsatzes ausmachen. Immerhin hat die Klägerin eine Geschäftstätigkeit hierzulande nachgewiesen. Der Wert ihrer Marke muss daran und an der Werbekraft ihrer Marke gemessen auf einen Betrag an der oberen Grenze der Streitwertklasse zwischen Fr. 40'000.— und 80'000.— geschätzt werden. In Übereinstimmung mit der Streitwertangabe der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ist somit ein Gesamtstreitwert von rund Fr. 100'000.— anzunehmen, ein Wert, der sich mit Streitwertangaben in vergleichbaren Prozessen deckt.

Der vorliegende Prozess bot keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten und erforderte auch keinen überdurchschnittlichen Zeitaufwand. Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist die Grundgebühr für die Anwaltsentschädigung auf Fr. 6'000.— anzusetzen (§§ 2 GebVO). Zuschläge sind für die Referentenaudienz und die ergänzende mündliche Verhandlung, jedoch nicht für die verschiedenen nachträglichen Eingaben zur Ermittlung des Streitwertes zu berechnen. Abgesehen davon, dass Bemühungen im Zusammenhang mit der Prozessentschädigung im erstinstanzlichen Verfahren grundsätzlich nicht als entschädigungspflichtig betrachtet werden können, haben die Parteien diese Weiterungen selber zu vertreten.

Die Klägerin verlangt weiter Ersatz für die Aufwendungen ihres deutschen Patentanwaltes in der Höhe von Fr. 4'500.—, nämlich Fr. 4'000.— Honorar gemäss deutschem Gebührentarif und Fr. 500.— Reisespesen für dessen Teilnahme an der Referentenaudienz. Es kann offen bleiben, ob die Rechtsprechung des Handelsgerichtes in Patentprozessen, wonach die technische Beratung einer Partei durch einen Spezialisten von der unterliegenden Partei zu entschädigen ist, auf Markenrechtsprozesse auszudehnen ist. Die Klägerin, die ihren Sitz im Auslande hat, war jedenfalls auf einen Verkehrsanwalt angewiesen. Wenn sie anstatt eines (ausländischen) Rechtsanwaltes damit ihren Patentanwalt, der offenbar ihre Markenschutzinteressen vertritt, betraute, so war dies nur zweckmässig und angemessen, und es wirkte sich dies für die Beklagte eher günstiger aus. Ähnliches gilt für die Teilnahme des Patentanwaltes an der Referentenaudienz an Stelle des Erscheinens von Organen der Klägerin. Im übrigen ging es freilich um die Verteidigung eines schweizerischen Schutzrechts vor einem Gerichte hiezulande, womit die Klägerin mit Recht einen hiesigen Prozessvertreter betraut hat. Demzufolge können nur die Kosten des Patentanwaltes für die erste Kontaktnahme und die Instruktion des hiesigen Prozessvertreters, sowie für seine Teilnahme an der Referentenaudienz als erstattungspflichtig betrachtet werden. Nach dem mutmasslichen Zeitaufwand (und nicht nach einem deutschen Gebührentarif) erscheint ein Betrag von Fr. 3'000.— als angemessen. Darin sind die Reisekosten inbegriffen.

Der Anteil, um den die Klägerin mit der Hauptklage unterliegt, ist auf einen Zehntel dieser Klage zu bemessen. Dies ist bei der Festsetzung der Prozessentschädigung und Kostenverteilung entsprechend zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Gerichtsgebühr ist weiter zu beachten, dass die Beklagte ihre Widerklage zurückgezogen hat; andererseits hat keine Partei Sitz in der Schweiz (§ 4 Abs. 2 Satz 2 VO über die Gerichtsgebühren).

Demgemäss beschliesst das Gericht:

Es wird vorgemerkt, dass die Beklagte die eventuell erhobene Widerklage zurückgezogen und die Hauptklage mit Bezug auf die Ware Oberbekleidungsstücke anerkannt hat;

und erkennt sodann:

1. In teilweiser Gutheissung von Hauptklagebegehren Ziffer 1 wird festgestellt, dass die Schweizer Marke "Kim" Nr. 299 103 der Beklagten ausser für Oberbekleidungsstücke auch mit Bezug auf die Warenarten Gürtel, gewebte, gewirkte und gestrickte Stoffe nichtig ist.

Demgemäss wird der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer zuständigen Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Unterlassungsfalle geboten, diese Waren im Warenverzeichnis ihrer Marke innert 30 Tagen von der Zustellung dieses Urteils an streichen zu lassen.

2. Der Beklagten wird unter der Androhung der Bestrafung ihrer zuständigen Organe mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfalle verboten, die Marke "Kim" Nr. 299 103 in der Schweiz für Oberbekleidungsstücke, Gürtel, gewebte, gewirkte und gestrickte Stoffe als Marke markenmässig oder in der Werbung zu gebrauchen.
3. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

5. Der auf die Widerklage entfallende Anteil der Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.— wird der Beklagten und Widerklägerin auferlegt.

Die Kosten der Hauptklage (Anteil Gerichtsgebühr Fr. 2'000.— und übrige Kosten) werden zu einem Zehntel der Klägerin und Widerbeklagten und zu neun Zehnteln der Beklagten und Widerklägerin auferlegt.

6. Die Beklagte und Widerklägerin wird verpflichtet, die Klägerin und Widerbeklagte für Prozessumtriebe, einschliesslich für die Kosten von Patentanwalt Liebau, (reduziert) mit pauschal Fr. 10'000.— zu entschädigen.

MSchG Art. 30 – "John Player Special II"

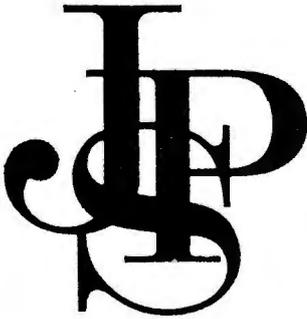
Klagen, welche die wechselseitige Vernichtung ähnlicher Marken zum Gegenstand haben, stehen in engem Sachzusammenhang.

Sont dans un étroit rapport de connexité matérielle les demandes formées par deux titulaires de marques semblables et qui visent chacune à faire déclarer la nullité de la marque adverse.

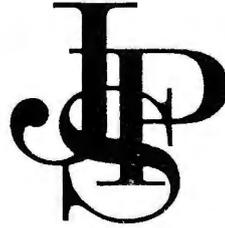
Beschluss des Handelsgerichts Zürich vom 14. Oktober 1981 (mitgeteilt von Dr. P. Heinrich).

Die Klägerin, eine italienische Handelsgesellschaft, liess im Jahre 1979 die beiden internationalen Marken 428 968 und 443 505 hinterlegen, diese in Klassen 16, 23, 24, 26 und 27, jene in Klasse 25. Sie sehen wie folgt aus:

IR 428 968



IR 443 505



John Player Special

Die Beklagte, eine zürcherische Aktiengesellschaft, ist bereits seit 1978 Inhaberin der schweizerischen Marke 295 594, hinterlegt für Waren der Klassen, 3, 6, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33 und 34. Sie sieht wie folgt aus:



Die Klägerin verlangt vor Handelsgericht des Kantons Zürich die Streichung sämtlicher Waren der Klassen 24 und 25 aus der Warenliste der Marke der Beklagten. Die Beklagte verlangt widerklageweise die Löschung der beiden klägerischen Marken. Die Klägerin erhebt die Einrede der fehlenden örtlichen Zuständigkeit des Zürcher Handelsgerichtes. Dieses erklärte sich indessen auch für die Beurteilung der Widerklage als zuständig.

Aus den Erwägungen:

Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob seine Zuständigkeit gegeben sei. Wird die Einrede der Unzuständigkeit erhoben, wie dies im vorliegenden Fall zutrifft, so entscheidet es hierüber sofort nach Anhörung der Gegenpartei (§ 111 Abs. 1 ZPO).

Gemäss § 60 Abs. 1 ZPO ist die Widerklage zulässig, wenn das Gericht auch für den Gegenanspruch zuständig und für diesen die gleiche Verfahrensart vorgesehen ist. Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes für die Beurteilung der Widerklage wird von der Klägerin mit Recht nicht angezweifelt; sie ist mit Rücksicht sowohl auf die vorab markenrechtliche Natur der Gegenansprüche (Art. 29 MSchG, § 61 Ziffer 1 GVG) als auch auf den Umstand, dass die Klägerin in Italien offenbar als Handelsgesellschaft registriert ist (§ 63 Ziffer 2 GVG), gegeben. Ein inländisches Wahldomizil der Klägerin als Markeninhaberin im Sinne von Art. 30 MSchG kann den Akten nicht entnommen werden. Die Beklagte kann sich jedoch auf den speziellen Gerichtsstand der Widerklage am Orte der Hauptklage gemäss § 15 ZPO stützen, vorausgesetzt, der Gegenanspruch stehe mit dem Klageanspruch "in engem Zusammenhange". Das Gesetz verweist damit auf die von der Rechtsprechung zu Art. 59 BV hinsichtlich der persönlichen Ansprachen aufgestellten Grundsätze der Konnexität zwischen Haupt- und Widerklage (vgl. Kommentar Sträuli/Messmer, N 1 zu § 15 ZPO). Darnach besteht ein rechtlicher Zusammenhang zwischen Haupt- und Widerklage nicht nur dann, wenn die beidseitigen Ansprüche aus dem gleichen Rechtsgeschäft oder aus dem gleichen Tatbestand abgeleitet werden. Die beiden Klagen können sich vielmehr auf verschiedene Tatbestände stützen, wenn sie Ausfluss eines gemeinsamen Rechtsverhältnisses sind oder enge Beziehungen zueinander haben (vgl. BGE 93 I 552 E. 2). Konnexität kann auch dann gegeben sein, wenn die Beurteilung der Vorausklage diejenige der Widerklage in tatsächlicher Hinsicht fördert (vgl. BGE 87 I 130).

Im vorliegenden Falle folgt ein derartiger Zusammenhang zwar nicht schon daraus, dass sowohl die Hauptklage als auch die Widerklage den Bestand und die Zuordnung von Marken der Parteien zum Gegenstand haben; eine solche Gleichartigkeit der Klagen schafft für sich allein noch keine zusammenhängende Grundlage. Der Zusammenhang zwischen den beiden Klagen ist aber viel enger: Die Klägerin macht teilweise Nichtigkeit der Wort-/Bildmarke JPS Nr. 292 594 der Beklagten geltend, indem sie dieser das Recht zur Hinterlegung mit Bezug auf diesen Teilbereich abspricht und sich überdies auf den zeitlichen Vorrang ihrer gleichlautenden und gleichgestalteten Marke JPS Nr. 428 968 beruft. Die Beklagte behauptet demgegenüber eine frühere Ingebrauchnahme eben dieser Marke durch sie bzw. die mit ihr verbundenen Firmen und Lizenznehmer und nimmt hierfür das Recht zur Hinterlegung in Anspruch. Haupt- und Widerklage haben somit im Grunde genommen ein und dieselbe Marke zum Gegenstand. Die Beklagte verteidigt sich denn auch gegenüber der Hauptklage mit den gleichen Mit-

teln, die zur Begründung der Widerklage dienen, und die Parteien werfen sich gegenseitig die Verletzung der je von ihnen beanspruchten Marke JPS vor. Die gemeinsame Grundlage der beiden Klagen kann damit ernsthaft nicht geleugnet werden (vgl. auch BGE 71 I 347, wo das Bundesgericht das Erfordernis der Konnexität als erfüllt betrachtet hätte, wenn nur die beiden Marken, die Gegenstand von Haupt- und Widerklage waren, miteinander verwechselbar gewesen wären).

Die Frage, ob die von der Beklagten geltend gemachten Ansprüche sachlich begründet sind, ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht zu prüfen. Das Handelsgericht ist auf alle Fälle zur Beurteilung dieser Ansprüche zuständig.

STGB Art. 154, MSchG Art. 24 "Wrangler-Jeans"

Wer (nachträglich als gefälscht erkannte) Waren in Verkehr bringt, deren Hersteller behauptet, über eine Lizenz zu deren Herstellung zu verfügen, wobei er zu Preisen einkauft, die denen der Originalprodukte ähnlich sind und von welchen er Muster hat prüfen lassen, handelt nicht vorsätzlich.

Abgrenzung des Vorsatzes und Eventualvorsatzes von der Fahrlässigkeit.

Fahrlässig handelt, wer die Richtigkeit der Angaben des angeblichen Lizenz-Herstellers nicht ernsthaft überprüft.

N'agit pas intentionnellement celui qui met en vente des marchandises (qui apparaîtront plus tard comme falsifiées), dont le fabricant prétend être au bénéfice d'une licence pour leur fabrication, qu'il achète à des prix semblables à ceux des produits originaux et dont il a fait examiner des échantillons.

Distinction entre le dol et le dol éventuel d'une part et, d'autre part, la négligence.

Agit par négligence celui qui ne contrôle pas soigneusement l'exactitude des allégations du prétendu licencié.

Urteil des Strafgerichtes Zug i.S. Staatsanwaltschaft Zug gegen A. K. vom 4. September 1981.

Erwägungen:

1. Des Inverkehrbringens gefälschter Waren gemäss Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer nachgemachte, verfälschte oder im Werte verringerte Waren vorsätzlich als echt, unverfälscht oder vollwertig feil hält oder sonst in Verkehr bringt.

Der Angeklagte bezog Ende 1976 über die Firma X. AG, von der Firma EIC in Istanbul 4'200 Paar Blue-Jeans, die mit der Marke "Wrangler" gekennzeichnet

waren und verkaufte diese Jeans in der Folge als "Wrangler-Jeans" an die Firma Z. in Deutschland. Bei der bezogenen und vom Angeklagten weiterverkauften Ware handelte es sich jedoch nicht um echte Wrangler-Jeans, sondern um Imitationen.

Die Staatsanwaltschaft vertritt die Auffassung, der Angeklagte habe damit den Tatbestand von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. Demgegenüber stellt sich die Verteidigung auf den Standpunkt, der Angeklagte habe den Tatbestand von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB insbesondere in subjektiver Hinsicht nicht erfüllt. Zur Begründung führte sie an der Verhandlung vor Strafgericht aus, der Angeklagte habe keineswegs in Kauf genommen, dass die fraglichen Jeans gefälscht sein könnten. Vielmehr habe er versucht, echte Wrangler-Jeans aus den USA zu beziehen. Die Firma Wrangler sei jedoch nicht bereit gewesen, ihm die gewünschte Ware zu liefern. Diese Tatsache lasse darauf schliessen, dass der Angeklagte bestrebt gewesen sei, Original-Wrangler-Jeans zu verkaufen. Nachdem dieser Kaufversuch gescheitert sei, habe die Frau Y. den Kontakt zu einer türkischen Firma hergestellt. Er, der Angeklagte, habe sich dann mit der Sache nicht mehr näher befasst. Frau Y. habe die Verträge über die Original-Wrangler-Jeans abgeschlossen und einen gleich hohen Preis wie für echte Wrangler-Jeans bezahlt. Vorgängig habe der Angeklagte 10 Paar Jeans als Muster erhalten. Diese Musterexemplare habe er von deutschen Experten prüfen lassen, welche in der Folge die Jeans nicht beanstandet hätten. Der Angeklagte habe deshalb annehmen dürfen, dass es sich hierbei um echte Jeans handle. Die Firma Wrangler produziere auf der ganzen Welt, so namentlich auch in Hongkong und Taiwan. Der Angeklagte habe deshalb annehmen dürfen, dass die Firma Wrangler auch in der Türkei ein Lizenzwerk habe. Der Angeklagte sei indessen von der türkischen Firma hereingelegt worden und habe dadurch einen grossen finanziellen Schaden erlitten. Dieser Sachverhalt sei auch von der Zeugin Y. bestätigt worden. Somit könne von einem eventualvorsätzlichen Handeln nicht gesprochen werden.

2. Gemäss Art. 18 Abs. 2 StGB verübt vorsätzlich ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausübt. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung liegt Eventualvorsatz vor, wenn der Täter die Möglichkeit strafbaren Handelns voraussieht und dessen Verwirklichung in Kauf nimmt (vgl. Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Band I, 3. Auflage, S. 179). Eventualvorsatz ist auch dann gegeben, wenn dem Täter der als möglich vorausgesehene Erfolg an sich unerwünscht ist, er aber des primär erstrebten Erfolges wegen dennoch handelt (BGE 103 IV 65; 98 IV 65). Ferner darf eventueller Tatwille, wenn das Wissen um die Möglichkeit des Erfolges das einzige Indiz ist, angenommen werden, wenn sich dem Täter der Eintritt des Erfolges als so wahrscheinlich aufdrängte, dass sein Handeln vernünftigerweise nicht anders denn als Inkaufnahmen des Erfolges ausgelegt werden kann (vgl. SJZ 67 (1971) S. 228 und dort zitierte Entscheide). Hingegen liegt kein Eventualvorsatz, sondern be-

wusste Fahrlässigkeit vor, wenn der Täter zwar erkennt, dass sich sein Verhalten möglicherweise zu einem tatbestandsmässigen und rechtswidrigen entwickeln könnte, doch darauf vertraut, diese Entwicklung werde nicht eintreten, weil er diese Möglichkeit gar nicht will (vgl. Schultz, a.a.O., S. 187).

Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Angeklagte zuerst versucht hatte, von der Firma Blue Bell in Los Angeles/USA die fraglichen Wrangler-Jeans zu beziehen. Daraus folgt, dass der Angeklagte in diesem Zeitpunkt die Absicht hatte, auf redliche Art und Weise Original-Wrangler-Jeans zu kaufen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten jedoch vor, er habe, nachdem die gewollte Ware von der Firma Blue Bell nicht erhältlich gewesen sei, seine Politik geändert und seine Sekretärin beauftragt, "koste es was es wolle" Wrangler-Jeans zu beschaffen, um so einer drohenden Konventionalstrafe von 3% des Auftragswertes gegenüber der deutschen Firma Z. zu entgehen; der Angeklagte habe die Ware selber nicht geprüft, weshalb er zumindest in Kauf genommen habe, gefälschte Ware zu beziehen und zu vertreiben, sei es ihm doch vor allem darum gegangen, zu liefern, gleichgültig ob es sich um echte oder nachgemachte Jeans handelte. Dieser Auffassung kann bei näherer Prüfung des Sachverhaltes nicht beigepflichtet werden. In den Akten fehlen Hinweise, welche darauf deuten würden, dem Angeklagten sei es egal gewesen, ob er echte oder gefälschte Wrangler-Jeans vertreibe. Der Angeklagte war immerhin vertraglich verpflichtet, echte Ware zu liefern. Schon aus diesem Grund konnte es ihm nicht gleich sein, ob er von der türkischen Lieferfirma echte oder gefälschte Ware bekam. An der verhöramtlichen Einvernahme hat der Angeklagte erklärt, er habe einige Muster-Jeans, welche Frau Y. aus der Türkei mitgebracht habe, von der Firma Z. begutachten lassen; diese habe dann die Ware als gut qualifiziert. Ferner hätten die Verträge auf Original-Jeans gelautet und auch die Preise hätten der Qualitätsware entsprochen. Diese Aussagen wurden von der Zeugin sinngemäss bestätigt. Zusätzlich erklärte die Zeugin zu Protokoll, die Inhaberin der türkischen Firma EIC, Mary, habe ihr zugesichert, sie besitze die Lizenz zur Herstellung der Wrangler-Jeans. In den Akten sind keine Anhaltspunkte vorhanden, welche an der Richtigkeit dieser Aussagen Zweifel aufkommen lassen könnten. Somit ist zu Gunsten des Angeklagten davon auszugehen, dass er Musterjeans der türkischen Firma EIC von der Käuferin auf deren Echtheit überprüfen liess, dass diese die Jeans als gut qualifizierte, dass die Verträge mit der türkischen Firma auf Original-Jeans lauteten, dass der Preis gleich hoch wie für Qualitätsware war und dass die Inhaberin der Firma EIC versicherte, sie besitze eine Lizenz zur Herstellung von Wrangler-Jeans. Aufgrund dieses Sachverhaltes kann nicht gesagt werden, der Angeklagte habe es in Kauf genommen, gefälschte Ware zu beziehen und zu vertreiben. Zwar trifft es zu, dass sich der Angeklagte damals insofern in der Klemme befand und unbedingt Wrangler-Jeans liefern musste, um eine hohe Konventionalstrafe abwenden zu können und deshalb seine Sekretärin beauftragte, "koste es was es wolle" die fraglichen Jeans aufzutreiben. Daraus allein darf aber nicht geschlossen werden, der Angeklagte habe in Kauf genommen, gefälschte Waren zu erhalten. Andererseits kann aber

dem Angeklagten der Vorwurf der Fahrlässigkeit nicht erspart bleiben; denn er hat an der Verhandlung vor Strafgericht zugegeben, dass er schon gewusst habe, dass man aufpassen müsse, keine gefälschten Waren zu erhalten. Er hätte sich deshalb vergewissern müssen, ob die Firma EIC tatsächlich eine Lizenz für die Herstellung von Wrangler-Jeans besass. Er hätte deshalb von der Firma EIC eine entsprechende Lizenz-Urkunde verlangen oder bei der Firma Wrangler diesbezüglich nachfragen müssen. Dem Angeklagten muss somit bewusste fahrlässige Handlungsweise vorgeworfen werden. Da ihm aber ein vorsätzliches Handeln nicht nachgewiesen werden kann, erfüllt er den Tatbestand von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in subjektiver Hinsicht nicht. Die Frage nach der Erfüllung des objektiven Tatbestandes kann somit offen bleiben. Gestützt auf diese Erwägungen ist der Angeklagte von der Anklage des Inverkehrbringens gefälschter Waren gemäss Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB freizusprechen.

3. Wer fahrlässig nachgemachte, verfälschte oder im Werte verringerte Waren als echt, unverfälscht oder vollwertig in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit Busse bestraft (Art. 154 Ziff. 2 StGB). Die absolute Verjährung tritt nach vier Jahren seit der Ausführung der Tat ein (Art. 109 StGB in Verbindung mit Art. 101 StGB und Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB). Die dem Angeklagten vorgeworfenen Handlungen wurden von diesem Ende 1976 ausgeführt. Der Angeklagte kann heute diesbezüglich zufolge Eintritts der Verjährung strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden. Gleiches gilt bezüglich der dem Angeklagten vorgeworfenen Verletzung von Art. 24 lit. c des Markenschutzgesetzes (Art. 28 Abs. 4 Markenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB).

4. Gemäss § 56bis Abs. 2 StPO können die Untersuchungs- und Gerichtskosten ganz oder teilweise dem Freigesprochenen auferlegt werden, wenn dieser die Einleitung des Strafverfahrens durch ein verwerfliches oder leichtfertiges Verhalten verursacht oder die Durchführung des Verfahrens erschwert hat.

Im vorliegenden Fall muss dem Angeklagten vorgeworfen werden, dass er durch sein leichtfertiges Verhalten, indem er nicht sorgfältig abklärte, ob die türkische Firma Lizenzträgerin für die Herstellung von Wrangler-Jeans war, die Einleitung des Strafverfahrens verursacht hat. Ferner hat er, indem er anfänglich gegenüber den Untersuchungsorganen falsche Angaben machte, die Durchführung des Verfahrens erschwert. Der Angeklagte hat deshalb die Untersuchungs- und Gerichtskosten zu tragen.

MSchG Art. 31 – “Auskunftspflicht”

Die mögliche Erschwerung der Geltendmachung des Schadens bildet für sich allein noch keinen Nachteil, der nicht wieder gut zu machen wäre. Das Markenschutzgesetz statuiert keine vorprozessuale Auskunftspflicht.

Le fait de rendre peut-être plus malaisé l'établissement du dommage ne constitue pas à lui seul un préjudice difficilement réparable. La LMF n'impose au défendeur aucun devoir de renseigner avant l'ouverture d'une action.

Entscheidung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich vom 6. August 1981 (mitgeteilt von RA Dr. J. Rordorf).

Im Verkaufssortiment des eingeklagten Schallplattengeschäftes fanden sich vereinzelt Langspielplatten Dritter mit Markenbezeichnungen der Klägerin. Die Klägerin verlangte daher bezüglich der beanstandeten Platten gestützt auf Markenrecht vier vorsorgliche Massnahmen, nämlich ein Vertriebsverbot (Klagebegehren 1), die gerichtliche Beschlagnahme (Klagebegehren 2), die Herkunftsangabe (Klagebegehren 3) und Auskunft über den bisherigen Einkauf/Verkauf (Klagebegehren 4). Der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich hat alle Massnahmebegehren nach Einholung einer Stellungnahme der Beklagten abgewiesen. Eine dagegen erhobene Kassationsbeschwerde blieb erfolglos.

Aus der Begründung des Einzelrichters am Handelsgericht:

3. Die Klägerin stützt ihr Begehren um vorsorgliche Massnahmen auf Art. 31 MSchG. Diese Bestimmung regelt indessen nur den Inhalt der möglichen Massnahmen. Bezüglich der allgemeinen Voraussetzungen und des Verfahrens ist auf Art. 9 UWG sowie das kantonale Prozessrecht abzustellen (David, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. A., S. 339). Danach hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, dass er durch die Gegenpartei in seinen Schutzrechten beeinträchtigt wird, und dass ihm dadurch ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht, der nicht anders als durch den Erlass einer vorsorglichen Massnahme abgewendet werden kann (Art. 9 Abs. 2 UWG; § 222 Ziffer 3 ZPO).

4. Die Klägerin ist Inhaberin von Marken für Grammophonplatten. Der Beklagte anerkennt diese Rechte der Klägerin. Er räumt auch ein, dass sich möglicherweise ohne seinen Willen in seinem Verkaufssortiment vereinzelt Langspielplatten aus der Produktion von Dritten befinden, welche unerlaubterweise die geschützten Markenbezeichnungen der Klägerin tragen. Damit ist die erste Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen erfüllt.

Die Klägerin tut hingegen nicht dar, dass ihr durch das Verhalten des Beklagten ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht, der nicht anders als durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Sie begründet ihr Begehren in diesem Punkt einzig damit, dass der Beklagte die illegalen Tonträger beiseiteschaffen könnte und ihr dadurch die Erfassung des im Hauptprozess geltend zu machenden Schadensquantitativs verunmöglicht würde. Diese Begründung kann sich allein auf die Klagebegehren 2 (Beschlagnahme) und 4 (Auskunft-

erteilung) beziehen. Bezüglich der anderen Begehren – Vertriebsverbot (Klagebegehren 1) und Herkunftsangabe (Klagebegehren 3) – nennt die Klägerin keinerlei Nachteile, die ihr ohne die Gewährung des vorläufigen Rechtsschutzes erwachsen könnten. Es ist nicht Sache des Richters, Mutmassungen anzustellen, welche Nachteile für die Klägerin allenfalls entstehen könnten, und ob es sich dabei um mehr als nur finanzielle Einbussen handeln könnte, da die letzteren in der Regel keinen nicht wieder gutzumachenden Schaden darstellen (Vogel, SJZ 1980, S. 96). Die Klagebegehren 1 und 3 sind daher abzuweisen.

Kann die Klägerin ihr Schadenersatzbegehren bei Anhebung der Hauptklage nicht beziffern, so hat sie die Möglichkeit, eine unbezifferte Forderungsklage einzureichen und ihr Begehren spätestens nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffern (§ 61 ZPO). Diese Möglichkeit wurde im Gesetz insbesondere für jene Fälle vorgesehen, wo die Bezifferung des Begehrens erst aufgrund der vom Beklagten zu liefernden Angaben möglich wird. Besteht aber eine prozessuale Auskunftspflicht des Beklagten (§ 183 ZPO), so erübrigt sich die Notwendigkeit diesbezüglicher vorsorglicher Massnahmen. Die Klägerin erleidet ohne die beantragte Beschlagnahme (Klagebegehren 2) und Auskunftserteilung (Klagebegehren 4) keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, weshalb auch diese Begehren abzuweisen sind.

Es fragt sich, ob das Begehren Ziffer 4 um Auskunftserteilung allenfalls als Befehlsbegehren gemäss § 222 Ziffer 2 ZPO aufgefasst werden könnte. Ein solches Begehren müsste indessen aber ebenfalls abgewiesen werden, da eine vorprozessuale Auskunftspflicht zu Informationszwecken sich nur aufgrund materiellrechtlicher Bestimmungen ergeben kann (Sträuli/Messmer, N 5 und 6 vor § 183, N 15 und 16 zu § 222 ZPO). Eine solche Verpflichtung fehlt aber im Bereich des Markenschutzgesetzes.

Unklar ist, ob die Klägerin mit der Beschlagnahme allenfalls auch eine vorsorgliche Beweissicherung anstrebt. Für Massnahmen gemäss § 231 ZPO ist aber nicht das Handelsgericht, sondern der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes zuständig.

OR Art. 944, 951 – “Justitia/Jurista”

Die Firma Jurista AG, Bern, unterscheidet sich nicht genügend von der älteren Firma Justitia AG, Zürich. Eine solche Firma täuscht nicht ein staatliches Unternehmen oder eine besonders enge Zusammenarbeit mit Justizbehörden vor.

La raison de commerce Jurista AG, Bern, ne se distingue pas suffisamment de la raison antérieure Justitia AG, Zurich. On ne peut inférer d'une telle raison qu'il s'agit d'une entreprise du secteur public ou qu'elle collabore de façon particulièrement étroite avec les autorités judiciaires.

Urteile des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 25. Februar 1981 und des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 30. Juni 1981 (mitgeteilt von RA Dr. B. Schmid).

Die klägerische Jurista AG wurde am 3. November 1978 im Handelsregister eingetragen. Sie hat ihren Sitz in Bern. Nach dem Zweck will die Gesellschaft juristische Dienstleistungen jeder Art erbringen und treuhänderische Aufgaben erfüllen. Die beklagte Justitia AG steht seit dem 11. Mai 1971 im Handelsregister. Sie hat ihren Sitz in Zürich. Die Gesellschaft befasst sich gemäss ihren Statuten mit Treuhand- und Revisionsaufgaben, Steuerberatung und Vermögensverwaltungen, erteilt Kreditauskünfte und besorgt Inkassoaufträge im In- und Ausland.

Am 31. Oktober 1979 forderte die Justitia AG die Jurista AG erfolglos auf, ihre Firma wegen Verwechslungsgefahr zu ändern oder zu ergänzen. Auch Verhandlungen scheiterten. Als die Justitia AG daraufhin die Streitfrage in Bern dem Richter unterbreiten wollte, klagte die Jurista AG im September 1980 beim Handelsgericht des Kantons Zürich auf Feststellung, dass sich die Firmen der Parteien im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR deutlich unterschieden. Die Beklagte bestritt dies und verlangte widerklageweise, der Klägerin die Verwendung der Firma "Jurista AG" zu verbieten und sie zu verpflichten, einen andern Namen zu führen. Das Handelsgericht wies am 25. Februar 1981 die Klage ab und hiess die Widerklage gut.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

1. Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes ist gemäss § 61 Ziffer 1 GVG gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ist begründet durch den sich in Zürich befindlichen Sitz der Beklagten (§ 2 ZPO).

2. Nachdem die Beklagte die Klägerin unbestrittenermassen wiederholt zur Firmenänderung aufgefordert hat, ist das für die Feststellungsbegehren der Klägerin notwendige Rechtsschutzinteresse (§ 59 ZPO) als gegeben zu betrachten. Nach Lehre und Rechtsprechung ist eine Feststellungsklage unter anderem zulässig, "um eine Ungewissheit zu beseitigen, durch die der Kläger in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit behindert ist" (so Sträuli/Messmer, Kommentar ZH ZPO, N 5 zu § 59; im übrigen die dortigen Hinweise auf Literatur und Rechtsprechung).

Ob die selbe Klage schon in Bern rechtshängig gemacht worden ist, kann dahingestellt bleiben, da die Beklagte die Einrede der Rechtshängigkeit nicht erhoben hat (Sträuli/Messmer, a.a.O., N 9 zu § 107).

3. Die Feststellungsbegehren bedürfen allerdings nach der Formulierung der Klägerin der Modifikation. Die Klägerin verlangt, das Gericht habe im Dispositiv

festzustellen, dass ihre Firma gegenüber den Art. 951 OR und 29 ZGB standhalte. Eine solche Festlegung auf einzelne rechtliche Begründungen der Klage ist – mindestens ohne Zustimmung der Gegenpartei – nicht zulässig (hiezü IsaaK Meier, *Iura novit curia*, Diss. Zürich 1975, S. 107 ff.). Die Klägerin kann daher allein ein Feststellungsbegehren mit dem Inhalt stellen, dass die Klägerin berechtigt sei, ihre Firma zu führen.

Da, wie im folgenden zu zeigen sein wird, das Feststellungsbegehren auch mit dieser Modifikation nicht gutgeheissen werden kann, war es nicht notwendig, die Klägerin gestützt auf § 55 ZPO zu einer Änderung ihrer Anträge zu veranlassen.

4. Absolut unzulässig ist der Eventualantrag der Klägerin zu Rechtsbegehren Ziffer 1. Das Gericht kann nicht feststellen, dass die Klägerin ihre Firma wenigstens mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz führen könne. Die Begründung hiefür ergibt sich schon aus der Überlegung, dass ein solches Rechtsbegehren in jedem Falle gutgeheissen werden müsste. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann zwar eine Firma bzw. ein Bestandteil einer Firma zu einem sogenannten Individualzeichen werden, das *jede* Verwendung, das heisst auch die Verwendung mit einem Zusatz, praktisch ausschliesst (vgl. BGE 98 II 63). Ein solcher Ausschluss kann jedoch nicht in einem Urteil bindend für eine Partei festgelegt werden. Vielmehr muss eine Partei stets die Möglichkeit haben, nach einem Zusatz zu suchen, der vielleicht doch eine genügende Unterscheidbarkeit bringt. Bei der unabsehbaren Vielzahl der möglichen Zusätze kann nur mit einer grossen Wahrscheinlichkeit, nie jedoch absolut ausgeschlossen werden, dass kein unterscheidungskräftiger Zusatz gefunden werden kann. Anders formuliert heisst dies: Das Gericht kann allein an einem konkreten Zusatz rechtskräftig feststellen, dass dieser Zusatz noch keine genügende Unterscheidbarkeit bringt.

5. Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 3 OR). Da die AG ihre Firma frei wählen kann, sind an die Unterscheidbarkeit schon generell strenge Anforderungen zu stellen (BGE 100 II 224, 97 II 235). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Anforderungen noch zu erhöhen, wenn die in Konkurrenz stehenden Firmen Phantasiebezeichnungen darstellen und/oder die beiden Unternehmen sich an den selben Personenkreis richten (BGE 95 II 458 ff., 94 II 129, 93 II 44, 92 II 96 ff.). Den Phantasiebezeichnungen sind sogenannte starke Sachbezeichnungen gleichgestellt (Yves Genre, *Das Branchensystem im Firmenrecht*, Diss. Zürich 1970, S. 44 f.). Diese beiden Voraussetzungen, um besonders hohe Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen, sind im vorliegenden Fall gegeben.

Die beiden Unternehmen richten sich mindestens teilweise *an den selben Personenkreis*. Beide Firmen sind laut den Statuten unter anderem im Treuhandbereich tätig. Entgegen den Ausführungen der Klägerin sind die Wirkungskreise der Parteien auch nicht räumlich klar abgetrennt. Die Beklagte ist – wiederum

schon nach den Statuten – in der gesamten Schweiz tätig. Schliesslich ist von einer mindestens teilweisen Überlappung der angesprochenen Bevölkerungsschicht auszugehen. Die Klägerin mag zwar eher den “kleinen Mann” ansprechen, währenddem die Beklagte sich mehr an den Mittelstand richtet. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass die beiden Unternehmen nicht in der “Grauzone” zwischen den beiden Schichten gemeinsame Kundschaft haben. Ebenso handelt es sich bei beiden Firmen um *Phantasiebezeichnungen oder mindestens um starke Sachbezeichnungen*. Die Wörter Justitia und Jurista sind zwar Fremdwörter, die mit ihrer Bedeutung (Justitia = lateinisch “Gerechtigkeit” und Jurista – nach den Ausführungen der Klägerin mittellateinisch “Rechtsgelehrter”) zum Tätigkeitsfeld der Parteien eine Beziehung haben. Ein Dritter könnte jedoch allein aufgrund der Firmen den Tätigkeitsbereich der Parteien nicht erraten (vgl. zum Begriff einer Phantasiebezeichnung Yves Genre, a.a.O., S. 44 f.).

Die Frage, ob die beiden Firmen im erhöhten Sinne deutlich unterscheidbar sind, muss – um dies vorwegzunehmen – verneint werden. Die Frage der Unterscheidbarkeit ist aus der Sicht derjenigen zu entscheiden, mit denen die Unternehmen verkehren (BGE 100 II 224, 92 II 98, 90 II 201). Die Klägerin richtet sich, wie gerade ausgeführt, eher an den “kleinen Mann”; die Beklagte eher an den Mittelstand. Für beide Schichten unterscheiden sich die Firmen Justitia und Jurista nur unwesentlich. Beide Begriffe haben am Anfang die selbe Vokalfolge (i-u-i). Bei beiden Firmen wird beim Angesprochenen über das Ius... bzw. Iur... eine Assoziation zum Rechtswesen im weitesten Sinne hervorgerufen. Selbst eine gebildete Person pflegt keine sprachliche Analyse der Firmen vorzunehmen und nach den Wortstämmen zu fragen. Falls die Firmen nebeneinander zu lesen sind, mag ein Kunde vielleicht die beiden Parteien noch auseinanderhalten können. Nach kurzer Zeit werden sich die Wortbilder jedoch verflüchtigen. Zurück wird eine Erinnerung an eine Firma bleiben, die auf die Juristerei und/oder Justiz Bezug nimmt.

6. Ist somit die Verwechselbarkeit zu bejahen, ist die später eingetragene Firma der Klägerin als unzulässig zu betrachten (Art. 951 OR). Dies muss selbst dann gelten, wenn, wie die Klägerin behauptet, keine bzw. praktisch keine Verwechslungen vorgekommen sind. Das Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit der Firmen dient nicht nur der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma auch um seiner Persönlichkeit willen schützen (BGE 100 II 224 mit Verweisen).

Nachdem die Firma der Klägerin schon aus Firmenrecht als unzulässig zu betrachten ist, muss die Vereinbarkeit der klägerischen Firma mit dem Namensrecht oder anderen Rechtsbereichen nicht mehr geprüft werden.

Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichtes Berufung eingereicht. Das Bundesgericht hat die Berufung abgewiesen, und zwar mit folgenden

Erwägungen:

1. Die Klägerin macht vorweg geltend, die Firma "Justitia AG" wirke täuschend, widerspreche öffentlichen Interessen und sei daher gemäss Art. 944 Abs. 1 OR überhaupt nicht schutzfähig; sie erwecke den Anschein, dass es sich bei der Gesellschaft der Beklagten um eine öffentliche oder staatliche Unternehmung handle; der rechtsunkundige Dritte könnte auch annehmen, die Gerichte und die Beklagte arbeiteten eng zusammen.

Die Beklagte hält diesen Einwand für neu und daher gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c OG für unzulässig. Dem angefochtenen Urteil ist darüber in der Tat nichts zu entnehmen, und die Klägerin behauptet nicht, sie habe die Firmenbezeichnung der Beklagten schon im kantonalen Verfahren wegen mangelnder Schutzfähigkeit beanstandet. Wie dem auch sei, der Einwand ist so oder anders unbegründet.

Von der Firma "Justitia AG" lässt sich schon wegen ihres Hinweises auf die Rechtsform der Gesellschaft nicht sagen, dass sie ein staatliches Unternehmen oder eine besonders enge Zusammenarbeit mit Justizbehörden vortäusche; aus der allgemein üblichen und bekannten Abkürzung "AG" erhellt im Gegenteil, dass es sich um eine privatrechtliche Körperschaft mit wirtschaftlichem Zweck handelt. Es ist deshalb auch nicht zu ersehen, inwiefern die Bezeichnung öffentlichen Interessen zuwiderlaufen oder gar unsittlich sein soll. Ebenso wenig kann im Ernst davon die Rede sein, dass das dem Lateinischen entnommene Wort *Justitia* (= Gerechtigkeit) in der Schweiz sprachliches Gemeingut darstelle und vom "allgemeinen Publikum" benutzt werde; zusammen mit dem Hinweis auf die Rechtsform der Gesellschaft hat es in der Firma der Beklagten offensichtlich vorwiegend Phantasiecharakter. Selbst wenn darin eine Anspielung auf Rechtsangelegenheiten zu erblicken ist, lässt die Firma sich nicht als täuschend ausgeben, da die Beklagte sich u.a. mit solchen Angelegenheiten befasst.

2. Die Klägerin bestreitet, dass zwischen den Firmen der Parteien eine Verwechslungsgefahr bestehe. Nach dem angefochtenen Urteil wende sie sich eher an den "kleinen Mann", die Beklagte dagegen eher an den Mittelstand, von dem eine erhöhte Aufmerksamkeit erwartet werden dürfe.

Ob sich zwei Firmen genügend voneinander unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), beurteilt sich nach ihrem Gesamteindruck, der indes durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden kann, so dass schon ein gleichartiger Bestandteil in einer anderen Firma zu Verwechslungen führen kann. Diese Gefahr besteht namentlich dann, wenn der charakteristische Teil die gleichen Vorstellungen erweckt, der Zusatz sich im Hinweis auf die Rechtsform der Gesellschaft erschöpft und beide Unternehmen sich an die gleichen Kreise wenden (BGE 97 II 155 E. 2 und 235 E. 1 mit weiteren Hinweisen).

Nach der Annahme des Handelsgerichts wenden die Parteien sich mindestens teilweise an die gleichen Kundenkreise. Das leuchtet schon deshalb ein, weil beide Gesellschaften sich mit Treuhandaufgaben befassen, miteinander also im Wett-

bewerb stehen und die Beklagte nach ihren Statuten in der ganzen Schweiz tätig ist. Solche Umstände erhöhen die Gefahr von Verwechslungen, dürfen den Richter aber nicht dazu verleiten, das gesetzliche Gebot nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten auszurichten oder auf die Verwechslungsgefahr innerhalb eines Landesteiles oder eines Wirtschaftszweiges zu beschränken. Art. 951 Abs. 2 dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will den Inhaber der ältern Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen (BGE 100 II 227/28, 97 II 235 E. 1 mit Hinweisen). Nach dem Wortlaut der Bestimmung genügt, dass eine Firma sich von einer in der Schweiz bereits eingetragenen nicht deutlich unterscheidet.

Das angefochtene Urteil ist unter keinem dieser Gesichtspunkte zu beanstanden. Die charakteristischen Firmenbestandteile "Jurista" und "Justitia" unterscheiden sich nur unwesentlich voneinander. Die beiden Fremdwörter sind sich nicht bloss im Schriftbild und wegen ihrer Vokalfolge im Wortklang, sondern auch in ihrem Sinngehalt sehr ähnlich, da sie auf dem gleichen lateinischen Stammwort (ius = Recht) beruhen, folglich auf gleichartige Tätigkeiten der Parteien schliessen lassen. Gewiss sind sie bei aufmerksamen Vergleich unterscheidbar; sie müssen jedoch in der Erinnerung des Lesers oder Hörers deutlich auseinander gehalten werden können (BGE 97 II 236 oben). Was in der Erinnerung hängen bleibt, ist aber eine Assoziation mit Vorstellungen über Juristerei oder Justizangelegenheiten. Wegen der geringen Verschiedenheiten in der Buchstabenfolge und wegen der übereinstimmenden Anspielung auf Recht oder Rechtsachen lässt sich daher das Wort "Jurista" weder phonetisch noch inhaltlich als unterscheidungskräftiger Firmenbestandteil ausgeben.

Was die Klägerin vorbringt, geht entweder an der Sache vorbei, weil sie die Rechtsprechung zu reinen Sachbezeichnungen wie "Wollenhof" (BGE 74 II 235 ff.), "Fleischhandel" und "Fleischwaren" (BGE 54 II 128 ff.) auf Phantasiebezeichnungen übertragen will, oder erschöpft sich in gegenteiligen Behauptungen und in einer anderen Würdigung des charakteristischen Bestandteils; ihre Einwände sind daher nicht geeignet, die Auffassung des Handelsgerichts zu widerlegen, geschweige denn als sachlich unhaltbar hinzustellen. Dass tatsächlich Verwechslungen vorgekommen oder die Geschäftsinteressen der Gegenpartei beeinträchtigt worden seien, ist weder nach Firmen- noch nach Wettbewerbsrecht erforderlich (BGE 88 II 294 E. 1, 80 II 145 E. 3a, 76 II 90 E. 4c). Entgegen der Auffassung der Klägerin besteht auch kein Anlass, diese Rechtsprechung zu lockern, um die Suche nach einer passenden Firmenbezeichnung zu erleichtern; das Bundesgericht hat dies schon wiederholt abgelehnt, um einer allgemeinen Verwässerung des Firmenschutzes vorzubeugen (BGE 100 II 227/28, 97 II 236/37 und dessen Besprechung durch *Kummer* in ZBJV 109/1973 S. 146/47).

Bemerkungen

Den beiden Urteilen ist zwar im Ergebnis ohne weiteres zuzustimmen, da die beiden Unternehmen in einem typischen Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen und deren Firmenkennzeichen wettbewerbsrechtlich ohne Zweifel zu Verwechslungen Anlass geben. Indessen erscheint angesichts der verschiedenen Silbenzahl und der verschiedenen Wortstämme die firmenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht schlüssig. Denn es gilt zu bedenken, dass die firmen- und namensrechtliche Unterscheidbarkeit weniger weit geht als die marken- und wettbewerbsrechtliche (BGE 54 II 126), und dass sich zwei Firmen zwar firmenrechtlich genügend voneinander unterscheiden können, nicht aber wettbewerbsrechtlich (z.B. BGE 40 II 130, 605, 79 II 189, 85 II 329, Mitt. 1976 233). Firmenrechtliche Verwechselbarkeit sollte daher nur angenommen werden, wenn ein Firmenbestandteil praktisch *tel quel* von einem Unberechtigten übernommen wird. Anders lässt sich eine deutliche Unterscheidbarkeit zwischen den rund 125'000 im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Aktiengesellschaften und Genossenschaften gar nicht herbeiführen.

Die Verwechselbarkeit zwischen den beiden Firmen wurde denn auch im vorliegenden Fall in erster Linie mit marken- und wettbewerbsrechtlichen Argumenten (ähnlicher Sinngehalt, gleiches Erinnerungsbild) begründet. Warum pflegen sich wohl Anwälte und Gerichte in solchen Prozessen vornehmlich auf Firmenrecht zu berufen und dieses gelegentlich sogar zu strapazieren, während dagegen eine wettbewerbsrechtliche Beurteilung kaum Probleme böte?

Lucas David

MSchG Art. 5 – “Wells Fargo III”

Die wegen mangelnder Priorität widerrechtlich erfolgte Registrierung einer Marke in Liechtenstein und beim internationalen Markenbüro in Genf schafft lediglich den Schein eines Rechtes und ist von allem Anfang an mit – relativer – Nichtigkeit bedroht. Derjenige, der die Marke widerrechtlich eintragen liess, kann sich nicht darauf berufen, er habe mit der Eintragung konstitutive Rechte erworben, welche die Eintragung einer gleichlautenden Marke solange widerrechtlich gemacht hätten, bis die erste Marke gelöscht worden wäre.

L'enregistrement d'une marque opéré sans droit, au Liechtenstein et auprès de l'OMPI à Genève, en raison d'une antériorité, crée seulement l'apparence d'un droit et est d'emblée annulable (nullité relative). Celui qui a fait enregistrer une marque sans droit ne peut pas prétendre avoir acquis par l'enregistrement des droits constitutifs qui rendraient illicite l'enregistrement d'une marque semblable tant que la première marque n'aurait pas été radiée.

LJZ 2/1981, 242 f. Beschluss des liechtensteinischen Obergerichtes vom 29. November 1979.

Prozessgeschichte:

Mit der am 4. August 1975 eingebrachten Klage beantragte die Klägerin und heutige Rekurswerberin die Erfüllung des Urteils:

“Die von der beklagten Partei am 3. März 1975 beim F. L. Amt für geistiges Eigentum hinterlegte und an diesem Tage unter der Nummer 5016 eingetragene Marke “Wells Fargo” wird für ungültig erklärt; die Löschung der Marke Nr. 5016 “Wells Fargo” vom 3. März 1975 wird daher angeordnet; die klagende (recte: beklagte) Partei ist weiters schuldig, der klagenden Partei binnen 14 Tagen bei Exekution die Prozess- und Gerichtskosten dieses Verfahrens zu ersetzen.”

Die Beklagte/Rekursgegnerin beantragte in der Klagebeantwortung vom 8. Januar 1976 kostenpflichtige Klagsabweisung. Am 20. Mai 1976 erliess das F. L. Landgericht über Antrag der Beklagten den Beschluss:

“Das Verfahren wird bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung in dem zwischen den Parteien (wenn auch mit vertauschten Rollen) bereits anhängigen Zivilverfahren unterbrochen.”

Hiezu ist festzustellen, dass die heutige Beklagte beim F. L. Landgericht am 29. November 1972 gegen die Klägerin und heutige Rekurswerberin zwei Klagen eingebracht hatte, nämlich

a) eine markenrechtliche Klage dahin lautend:

“Die von der beklagten Partei (heute Rekurswerberin) am 25. September 1969 beim F. L. Amt für geistiges Eigentum hinterlegte und an diesem Tage unter der Nummer 2946 eingetragene Marke ‘Wells Fargo’ sowie die darauf gestützte IR-Marke 360 914 vom 3. Oktober 1969 werden für ungültig erklärt. Die Löschung der Wortmarke Nr. 2946 vom 25. September 1969 wird daher angeordnet. Die beklagte Partei ist schuldig, den Gebrauch dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren, in der Werbung und überhaupt im geschäftlichen Verkehr bei Exekution zu unterlassen”;

b) eine firmenrechtliche Klage dahin lautend:

“Die beklagte Partei (heute Rekurswerberin) ist weiters schuldig, ab sofort bei Exekution den Gebrauch der Worte ‘Wells Fargo’ als Bestandteil ihres Firmennamens im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen.”

Diese Klagen fanden folgende rechtskräftige Erledigung:

Die markenrechtliche Klage zu a) aufgrund des Teilurteils des F. L. Obersten Gerichtshofes vom 14. September 1977 (Mitt. 1981 91: Wells Fargo I), womit der Berufung der Beklagten (Rekurswerberin) gegen das Urteil des F. L. Landgerichtes vom 31. Juli 1974, nicht Folge gegeben wurde; das Urteil des F. L. Landgerichtes hatte in diesem Punkte gelautet:

“Die von der beklagten Partei am 25. September 1969 beim F. L. Amt für geistiges Eigentum hinterlegte und an demselben Tag unter der Nr. 2946 eingetragene Wortmarke ‘Wells Fargo’ sowie die darauf gestützte IR-Marke 360 914 vom 3. Oktober 1969 werden für ungültig erklärt. Die beklagte Partei ist des weiteren schuldig, den Gebrauch der Marke ‘Wells Fargo’ zur Kennzeichnung von Waren und überhaupt im geschäftlichen Verkehr bei Exekution zu unterlassen. Die Löschung der Wortmarke Nr. 2946 ‘Wells Fargo’ vom 25. September 1969 wird hiemit angeordnet”;

die firmenrechtliche Klage zu b) aufgrund des Teilurteils des F. L. Obersten Gerichtshofes vom 14. September 1977, mit welchem der Revision der Beklagten (Rekurswerberin) gegen das Urteil des F. L. Obergerichtes, 1. Senat, vom 3. Juni 1976 (Mitt. 1981 101; Wells Fargo II) nicht Folge gegeben wurde; das Urteil des F. L. Obergerichtes hatte entschieden, dass der Berufung gegen Punkt 1. des angefochtenen Urteils des F. L. Landgerichtes vom 31. Juli 1974, in welchem erklärt worden war, dass die Beklagte schuldig ist, ab sofort bei Exekution den Gebrauch der Wortverbindung “Wells Fargo” als Bestandteil ihres Firmenamens im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, keine Folge gegeben wird.

Im Hinblick auf die am 14. September 1977 ergangenen Urteile des F. L. Obersten Gerichtshofes schränkte die Klägerin mit Schriftsatz vom 13. Oktober 1977 das Klagebegehren im gegenständlichen Verfahren auf die Kosten ein. Mit Urteil vom 26. Oktober 1978 erkannte das F. L. Landgericht:

“Die klagende Partei ist bei Exekution schuldig, der beklagten Partei binnen 14 Tagen mit SFr. 3'622.– bestimmten Prozesskosten zu bezahlen.”

Gegen dieses Urteil richtet sich der von der Klägerin (Rekurswerberin) am 13. November 1978 eingebrachte Kostenrekurs, mit welchem beantragt wird:

“Die Entscheidung des F. L. Landgerichtes vom 26. Oktober 1978 sei dahingehend abzuändern, dass die Rekursgegnerin verpflichtet wird, der Rekurswerberin die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von SFr. 6'207.– sowie die noch zu bestimmenden Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.”

Aus den Entscheidungsgründen:

Dem Kostenrekurs kommt keine Berechtigung zu. Die Rechtsansicht der Klägerin und Rekurswerberin, im vorangegangenen markenrechtlichen Verfahren sei ihr nicht mit Wirkung ex tunc, sondern mit Wirkung ex nunc verboten worden, die Wortmarke “Wells Fargo” zu gebrauchen, und es sei ebenfalls lediglich mit Wirkung ex nunc die Löschung dieser Wortmarke angeordnet worden, geht fehl. Im Teilurteil vom 14. September 1977 betr. Markenrecht hat der F. L. Oberste Gerichtshof festgestellt (Mitt. 1981 96), dass der Klägerin (heute Rekursgegnerin) das Prioritätsrecht an der Marke “Wells Fargo” seit über 100 Jahren zusteht, dass im Hinblick auf diese Gebrauchs-Priorität bzw. auf das weit ältere Zeichen der Klägerin und ihrer Rechtsvorgänger die für die Beklagte (Rekurswerberin) 1969 in Vaduz und in Genf registrierte Wortmarke “Wells Fargo” von vornherein der

Anfechtung ausgesetzt war, weil die zufolge fehlender Priorität bestehende relative Nichtigkeit, solange die Marke der Beklagten (Rekurswerberin) in Liechtenstein und in Genf formell eingetragen blieb, von allen Personen, die an der Verfolgung ihres eigenen Gebrauchs materiell ein rechtliches Interesse besitzen, jederzeit und unabhängig von der eigenen Markenregistrierung mit Klage oder einredeweise geltend gemacht werden konnte. Die Registrierung in Liechtenstein und beim internationalen Markenbüro in Genf schuf für die Beklagte (Rekurswerberin) lediglich einen prima facie-Beweis. Das bedeutet nichts anderes, als dass sich die heutige Rekurswerberin lediglich auf den Schein eines Rechtes, das ihr tatsächlich nie zugestanden hat, berufen konnte. Im Hinblick darauf kann doch im Ernste nicht gesagt werden, dass die Rekurswerberin mit der Eintragung ins Markenregister konstitutive Rechte erworben habe, welche die Eintragung einer gleichlautenden Marke solange widerrechtlich gemacht hätten, bis die erste Marke gelöscht worden wäre. Widerrechtlich war von allem Anfang an die im Jahre 1969 erfolgte Eintragung der Marke der Rekurswerberin. Das Erstgericht hat daher zutreffend gefunden, dass die Klägerin (Rekurswerberin), die ihr Hauptbegehren offenbar deshalb fallen gelassen habe, weil sie aufgrund der Erkenntnisse im vorangegangenen Verfahren keine Chance mehr gesehen habe, ihr Begehren durchzusetzen, als unterlegene Partei anzusehen und gegenüber der Beklagten kostensatzpflichtig ist.

*Articles 944 alinéa 1, 950 alinéa 1 CO; 38 alinéa 1 et 44 alinéa 1 ORC.
“La Nationale SA”*

Une raison sociale a pour objet de caractériser et de différencier une entreprise; elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (consid. 1).

Pour juger si une raison de commerce est de nature à créer un risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du public, il faut considérer l'impression produite sur un public usant d'une attention moyenne ou sur un lecteur moyen (consid. 1).

S'agissant du public suisse, on doit tenir compte du sens des mots employés par la raison dans la langue en laquelle elle est inscrite, mais aussi de l'impression produite sur un lecteur moyen de l'une des autres langues nationales (consid. 1).

Examen comparatif de la signification des termes allemand “Industrie” et français “industrie” (consid. 1a et b).

Le terme “industrie” employé au pluriel évoque des usines, ateliers ou fabrications diverses; il n'implique pas forcément un volume important d'activités

qui serait l'apanage des seules grandes entreprises et il peut, dès lors, s'appliquer à une entreprise moyenne en tant qu'elle est diversifiée (consid. 2c).

Le terme "industrie" employé au singulier peut dégager une impression d'activité dominante, ce qui ne serait pas admissible; au pluriel, sans référence à une branche d'activité déterminée, cette désignation n'a pas ce sens généralisateur et n'est donc pas de nature à induire le public en erreur à cet égard (consid. 2c).

Une raison sociale constituée par une désignation générique ne peut pas être refusée si elle est assortie d'un signe distinctif (consid. 2e).

Eine Geschäftsfirma soll ein Unternehmen kennzeichnen und von andern unterscheiden; sie ist nicht dazu bestimmt, es mehr oder weniger wichtig oder einträglich erscheinen zu lassen (E. 1).

Um zu beurteilen, ob eine Handelsfirma in den Augen des Publikums die Gefahr einer Täuschung oder Verwechslung entstehen lässt, ist der auf das Publikum, das eine mittlere Aufmerksamkeit an den Tag legt, oder der auf den durchschnittlichen Leser hervorgerufene Eindruck zu bestimmen (E. 1).

Soweit das schweizerische Publikum angesprochen wird, ist dem Sinn der Wörter in jener Sprache Rechnung zu tragen, in welcher die Firma eingetragen ist, aber auch ihrem Eindruck auf den durchschnittlichen Leser anderer Landessprachen (E. 1).

Vergleichende Prüfung der Bedeutung des deutschen Ausdrucks "Industrie" und des französischen "industrie" (E. 2a, 2b).

Die Bezeichnung "industrie" in der Mehrzahl lässt an Fabriken, Werkstätten oder verschiedene Herstellungsbetriebe denken; sie beinhaltet nicht unbedingt einen bedeutenden Geschäftsumsatz, welcher einzig den grossen Unternehmen zukommt und sie kann sich daher auch auf ein mittleres Unternehmen beziehen, solange es vielseitig tätig ist (E. 2c).

Die Bezeichnung "industrie" in der Einzahl kann den Eindruck einer dominierenden Stellung erwecken, was nicht zulässig wäre; in der Mehrzahl, ohne Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit, hat dieser Ausdruck nicht diesen verallgemeinernden Sinn und kann daher das Publikum so in dieser Beziehung nicht täuschen (E. 2c).

Eine Geschäftsfirma, welche eine Sachbezeichnung enthält, kann nicht zurückgewiesen werden, wenn ein unterscheidender Zusatz beigefügt wird (E. 2e).

ATF 106 II 352 et SJ 1981, 486; pas publié in Praxis.

Arrêt de la 1ère cour civile du Tribunal fédéral du 2 décembre 1980 dans la cause La Nationale S.A. contre office fédéral du registre du commerce.

Faits:

A. La Nationale S.A., qui a son siège à Genève, a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce à modifier sa raison sociale en "LN Industries S.A."

Cette société occupe environ 800 personnes dans trois usines à Genève, Champagne (Vaud) et la Chaux-de-Fonds et son chiffre d'affaires s'est élevé à quelque 45 millions de francs en 1979. Elle fabrique des briquets, des charnières de lunettes, des assortiments de boîtes de montres; elle exerce aussi des activités d'électronique industrielle et d'étirage de tubes.

L'Office a rejeté la requête le 30 juin 1980 et refusé l'inscription de la raison sociale proposée.

B. La Nationale S.A. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'autorisation d'utiliser la raison sociale "LN Industries S.A." ou subsidiairement "LN Industrie S.A.". L'Office propose le rejet du recours.

Droit:

1. Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant la formation des raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1 CO). Toute raison peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit pas contenir de désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1 ORC). Une raison sociale a en effet pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 101 Ib 363 consid. 3 et les arrêts cités).

Pour juger si une raison de commerce est de nature à créer un risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du public, il faut considérer l'impression produite sur un public usant d'une attention moyenne (ATF 91 I 215 consid. 2a), ou sur un lecteur moyen (ATF 100 Ib 243 consid. 4). S'agissant du public suisse, on doit tenir compte du sens des mots employés par la raison dans la langue dans laquelle elle est inscrite, mais aussi de l'impression produite sur un lecteur moyen de l'une des autres langues nationales (cf. par analogie, en matière de marques, ATF 96 I 755 consid. 2 b et les arrêts cités).

2. a) La décision attaquée se fonde notamment sur l'arrêt ATF 72 I 360 s., où le Tribunal fédéral considère comme correspondant au langage courant une définition contenue dans une ancienne décision en matière de registre du commerce: le mot allemand "Industrie" est un terme collectif pour désigner l'ensem-

ble d'activités économiques ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières pour en fabriquer des produits et les perfectionner, que ce soit d'une façon tout à fait générale, dans un territoire plus ou moins grand, ou dans certains domaines particuliers. Partant de cette acception, le Tribunal fédéral a dénié à une entreprise le droit de se qualifier de "Wäsche-Industrie", car elle ne peut prétendre être représentative de cette branche d'activité. La décision initiale du 25 octobre 1926 du département fédéral de justice et police refusait le mot "Lederindustrie" dans la raison de commerce d'une entreprise qui faisait subir au cuir une transformation mineure dans un domaine restreint (cf. *Burckhardt*, Le droit fédéral suisse, III, No 1556). L'Office avait aussi refusé les mots "Uhren-Industrie" dans la raison d'un magasin d'horlogerie (cf. *Stampa*, Sammlung von Entscheiden in Handelsregistersachen, n. 161).

b) La définition adoptée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité répond encore au sens actuel du mot "Industrie" en langue allemande (cf. notamment *Der Grosse Brockhaus*; *Meyers enzyklopedisches Lexikon*). En français, outre le sens général de "l'ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses sources d'énergie, ainsi que la transformation des matières premières en produits fabriqués" (Robert), le terme "industrie" a aussi d'autres acceptions: celle, ancienne et vieillie, d'adresse et de dextérité; celle, moins dépassée, de profession et de métier, généralement manuel (Robert; *Nouveau Larousse universel*; *Littré*; *Quillet de la langue française*; ancien dictionnaire de l'Académie française); celle enfin, plus contemporaine, d'entreprise industrielle (Robert). Cette dernière acception est également admise en Suisse pour le terme allemand "Industrie" (au lieu de "Industriebetrieb": cf. *Grand dictionnaire Langenscheidt français-allemand 1979*, sous "Industrie", sens 2b).

c) Pour le lecteur suisse moyen, le terme d'industrie se réfère ainsi dans son acception la plus commune à des activités ou à des entreprises industrielles. Employé au pluriel comme dans la raison sociale litigieuse, il évoque des usines, ateliers ou fabrications diverses (arrêt non publié *Eur-Control Marketing S.A.*, du 18 novembre 1980, consid. 2). Il n'implique pas forcément un volume important d'activités qui serait l'apanage des seules grandes entreprises. La recourante relève avec raison que le pluriel est utilisé pour qualifier une activité industrielle ne se limitant pas à une branche économique ou à un secteur de production. Le terme "industries" peut dès lors s'appliquer à une entreprise moyenne comme la recourante, en tant qu'elle est diversifiée. L'emploi de cette désignation par la recourante n'est donc pas en l'espèce un élément de réclame ou de publicité prohibé.

En soi, le terme "industries" au pluriel ne suppose pas non plus l'exercice d'activités telles que le public devrait en déduire que l'entreprise représente une branche importante de l'économie nationale. Certes, l'emploi du mot "industrie" au singulier, qualifiant un secteur d'activité particulier, comme dans les décisions précitées ("Wäsche-Industrie"; "Lederindustrie"; "Uhrenindustrie"), peut

dégager une impression d'activité dominante, ce qui ne serait pas admissible. Mais utilisée au pluriel sans référence à une branche d'activité déterminée, la désignation "industries" n'a pas ce sens généralisateur et n'est donc pas de nature à induire le public en erreur à cet égard.

d) En l'occurrence, l'activité industrielle diversifiée de la recourante dans la fabrication de produits finis et de pièces détachées de tels produits, activité déployée en trois lieux différents de Suisse, justifie le terme "Industries" dans la raison litigieuse. Il ne saurait donc être considéré comme trompeur pour le public suisse moyen.

e) Par ailleurs, vu le signe distinctif "LN" précédant la désignation "Industries", la raison litigieuse ne peut pas être refusée par le motif qu'elle serait constituée uniquement par une désignation générique (cf. ATF 101 Ib 366 ss. consid. 5). Le recours doit dès lors être admis.

...

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et autorise la recourante à utiliser la raison sociale "LN Industries S.A."

Article 956 CO "AVIA"

Le mot AVIA n'a en soi pas de signification et doit dès lors être considéré comme une dénomination de fantaisie.

Risque de confusion admis entre les raisons AVIA et la raison "Avio-Leasing AG."

Der Ausdruck AVIA hat für sich allein keinen Sinngehalt und ist demgemäss als Phantasiebezeichnung zu qualifizieren.

Verwechselbarkeit der Firma "Avio-Leasing AG." mit den AVIA-Firmen bejaht.

Bulletin de l'Association suisse de droit aérien et spatial 1981, 41.

Arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 1981 dans la cause Avia International et consorts c/Avio-Leasing AG.

A. AVIA International, die AVIA-Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten und neun mit ihnen verbundene Gesellschaften, die alle die Bezeichnung "AVIA" in ihren Firmen führen, erhoben im Mai 1978 gegen die Avio-Leasing AG Klage mit dem Begehren, es sei die rechtliche Unzulässigkeit der Firma der Beklagten mit dem Bestandteil "Avio" gegenüber den Klägerinnen festzustellen, der Beklagten sei die weitere Verwendung dieser Firma zu verbieten, und sie sei unter Strafandrohung anzuhalten, ihre Firma abzuändern, insbesondere daraus den Bestandteil "Avio" zu entfernen.

Das Kantonsgericht und auf Appellation hin am 29. Januar 1980 das Obergericht des Kantons Zug hiessen die Klage gut.

B. Die Beklagte hat gegen das obergerichtliche Urteil Berufung eingelegt mit dem Antrag, es aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerinnen beantragen, die Berufung abzuweisen.

Die Klägerinnen befassen sich mit dem Import und Handel von Erdölprodukten, dem Handel mit Land- und Wasserfahrzeugen sowie deren Bestand- und Zubehörteilen, mit Pflege- und Unterhaltungsmitteln für Fahrzeuge und Heizanlagen, ferner mit dem Betrieb von Tankstellen, Tankanlagen, Restaurants und Reiseagenturen. Zum Gesellschaftszweck der Beklagten gehören in erster Linie das Leasing-Geschäft mit Luftfahrzeugen, sodann die Finanzierung von und der Handel mit Flugmaterial und Zubehör.

In der Berufungsschrift erneuert die Beklagte den in den kantonalen Verfahren eingenommenen Standpunkt, die Ausdrücke "AVIA" und "Avio" hätten als Sachbezeichnungen und allgemein gebräuchliche und verständliche Sinnträger für Flugwesen und Luftfahrt und daher als sprachliches Gemeingut zu gelten. Mit umfassender Begründung vertreten die Vorinstanzen die gegenteilige Ansicht. Es wird namentlich dargelegt, dass der Ausdruck "AVIA", der den kennzeichnenden Hauptbestandteil der klägerischen Firmen bildet, für sich allein in keiner der vier Landessprachen einen eigenen Sinn habe und dass er, sollte er sich vom lateinischen "avis", von "Aviatik" oder "aviation" herleiten, eine eigenständige Wortumformung oder die Verselbständigung eines Wortbestandteiles mit Verlust des ursprünglichen Sinngehalts wäre. Der Ausdruck qualifiziere sich nicht als Sachangabe, sondern als Phantasiebezeichnung gemäss der für diese üblichen Definition. Allein könne er sprachliches Allgemeingut nicht sein, da er erst in Verbindung mit zusätzlichen Wortbestandteilen einen Sinn erhalte.

Die Berufungseinwände gegen die beschriebene Würdigung des Ausdruckes "AVIA" vermögen diese nicht zu erschüttern. Dass sie allgemein sprachlichem Empfinden und Verständnis des breiten Publikums widerspreche, ist eine blosser Unterstellung. In Anerkennung einer Erläuterung des Obergerichtes räumt die Beklagte ein, dass im Firmenrecht ein Wort erst dann als Sachbezeichnung gilt, wenn es unmittelbar, ohne Notwendigkeit besonderer Ideenverbindung oder Überlegung, auf bestimmte Eigenschaften oder Fakten hinweist. Aber dass sich für den Ausdruck "AVIA" solche spontane Gedankenassoziation mit dem Flug-

wesen einstelle, lässt sich lediglich mit wiederholter Verweisung auf Wörter wie “Aviatic” oder “Aviation”, auf “AVIA”-Offiziersgeschäften, auf “AVIA- und “Peravia”-Luftfahrtprodukte nicht erhärten. Die Vorinstanzen haben nicht nur überlegungsmässig aufgezeigt, dass dies nicht ausreicht, sondern auch mit der verbindlichen Feststellung, es sei der Beklagten der Nachweis nicht gelungen, dass breite Kreise der Bevölkerung den Ausdruck “AVIA” ohne präzisierenden Zusatz unwillkürlich mit der Luftfahrt in Verbindung bringen.

Die kantonale Gerichte erklären sogar, die häufige und regelmässige Verwendung des Ausdruckes “AVIA” durch die Klägerinnen zur Bezeichnung ihrer Produkte und Anlagen habe dazu geführt, dass viele Abnehmer beim Hören jenes Ausdruckes eher an Treibstoffe als an Luftfahrt dächten. An der Verbindlichkeit dieser Angabe über tatsächliche Verhältnisse ändert nichts, dass die Berufung sie für wenig überzeugend hält. Im übrigen würde daraus, dass der an Tankstellen der Klägerinnen vorfahrende Kunde möglicherweise auf den Gedanken kommt, die “AVIA”-Gesellschaften betätigten sich auch als Lieferanten von Flugbenzin, noch keine Widerlegung folgen. Selbst dann wäre Anlass und Gegenstand der Gedankenverbindung der Treibstoff, nicht das Flugwesen als solches.

Die Verwechselbarkeit der von der Beklagten geführten Firma “Avio-Leasing” mit den “AVIA”-Firmen und Namen der Klägerinnen wird von den Vorinstanzen bejaht. Sie führen aus, die Phantasiebezeichnung “Avio” dominiere die Firma der Beklagten und die Verschiedenheit des Schlussvokals bewirke keine genügende Unterscheidungskraft, da der Wortklang nicht wesentlich verschieden sei. Die Firmenzusätze der verschiedenen “AVIA”-Gesellschaften bezeichneten lediglich die Geschäftsgebiete, so dass ihnen keine Unterscheidungskraft zukomme. Dasselbe gelte für den Zusatz “Leasing” der Firma der Beklagten, der im Gegenteil den Anschein erwecke, diese sei eine Gesellschaft der “AVIA”-Gruppe auf dem Sektor Leasing.

In der Berufungsschrift wird demgegenüber die Verschiedenheit der Endbuchstaben in “AVIA” und “Avio” sowie die Beifügung des die Gewerbetätigkeit umschreibenden Wortes “Leasing” zu “Avio” betont. Den Ausdrücken “AVIA” und “Avio” wird Gemeinguteigenschaft zugeschrieben und die Unterscheidbarkeit der Firmen behauptet.

Diese Einwände sind unbehelflich. Mit “o” statt “A” als letztem Buchstaben ergibt sich für “Avio” weder ein eigenständiger Wortsinn noch wird dadurch die Verwechselbarkeit behoben. Auch in der vollständigen Firma “Avio-Leasing” bildet “Avio”, gleicherweise wie “AVIA” in den, mit einer Ausnahme, zusammengesetzten Firmen und Namen der Klägerinnen, den eindrucksbestimmenden Bestandteil. Die Anfügung “Leasing” vermag eine naheliegende Vermutung, die Beklagte sei ein weiteres Glied der “AVIA”-Gruppe, nicht zu hindern, sondern nur zu begünstigen. Es erübrigt sich zu prüfen, ob der Zusatz “Leasing” den Unterscheidungserfordernissen genügen würde, wenn der Ausdruck “Avio” Gemeingutcharakter hätte, weil eben diese Voraussetzung fehlt.

Das Bundesgericht hat aus diesen Erwägungen die Berufung der Beklagten abgewiesen.

III. Urheberrecht

Art. 1 URG "Vogelschaukarten".

- *Auch geographische und topographische Darstellungen sowie touristische Karten fallen unter den Begriff des schützenswerten Werkes, sofern sie eigenartige Geistesschöpfungen von individuellem Gepräge sind.*
- *Les oeuvres géographiques et topographiques comme les cartes touristiques peuvent être protégées dans la mesure où elles constituent des créations originales ayant un cachet propre.*

Urteil des Kantonsgerichts Graubünden vom 13. Dezember 1978.

Aus den Erwägungen:

Die vom Kläger behauptete Verletzung eines Urheberrechts hat in erster Linie zur Voraussetzung, dass die vom Kläger geschaffenen Vogelschaukarten überhaupt des urheberrechtlichen Schutzes fähige Werke sind. Dies ist zweifellos zu bejahen. Nach der ausdrücklichen Bestimmung des Art. 1 URG fallen unter den Begriff des schützenswerten Werkes auch geographische und topographische Darstellungen, sofern sie wenigstens dem grundlegenden und dem Wesen des Urheberrechts immanenten Erfordernis genügen, dass sie als eigenartige Geistesschöpfungen von individuellem Gepräge angesprochen werden können (BGE 59 II 402). Mit Bezug auf touristische Karten, wie sie gerade vom Kläger hergestellt werden, stellt auch Kummer (Das urheberrechtlich schützbares Werk, S. 119 f.) fest: "Selbstverständlich ist endlich, dass alle aus der reinen Kartographie hinaustretenden und sich in den Dienst der grafischen Aufmachung des Planes stellenden Elemente sofort Werkcharakter erreichen, wie etwa ... in Kurortsprospekten Kennzeichnung der fischbaren Gewässer durch bildliche Darstellung von Fischen und dergleichen mehr." Angesichts dieser klaren Rechtslage ist also im folgenden davon auszugehen, dass es sich bei den vom Kläger angefertigten Vogelschaukarten um urheberrechtlich geschützte Werke handelt.

Art. 45 UrG – Zuständigkeit "H-Programm"

Urheberrechtliche Verwendungsansprüche sind vom hierfür zuständigen Spezialgericht zu beurteilen, selbst wenn sie aufgrund eines Dienstleistungsauftrages entstanden sind. Wann besteht eine Konnex zwischen einer vertragsrechtlichen und einer urheberrechtlichen Forderung?

Le tribunal institué pour connaître des litiges en matière de droit d'auteur est compétent pour statuer sur une demande de redevances fondée sur l'utilisation par la défenderesse d'oeuvres de la demanderesse, quand bien même ces prétentions sont nées de l'exécution d'un contrat de mandat.

Quand y a-t-il connexité entre une créance contractuelle et une créance fondée sur le droit d'auteur?

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. Januar 1980 und des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 26. August 1980.

Die klägerische Werbeagentur reichte beim Handelsgericht gegen ihre vormalige Kundin eine Forderungsklage über Fr. 14'380.— ein. Diese Forderung wurde wie folgt begründet: Fr. 9'500.— als urheberrechtliches Verwendungshonorar (nämlich Fr. 3'800.— für die Weiterverwendung des Konzeptes für die Hauszeitschrift, Fr. 4'400.— für die Weiterverwendung des Firmenschriftzuges und Franken 1'300 für die zweimalige Weiterverwendung einer Image-Anzeige), Fr. 4'250.— als Honorar für den ausgeführten Auftrag zur Schaffung eines Konzeptes für ein H-Programm und Fr. 630.— als Schadenersatz infolge Zeitaufwand und Spesen. Das Handelsgericht trat auf die Klage überhaupt nicht, das Obergericht, an welches der Prozess auf Antrag der Klägerin überwiesen wurde, nur zum Teil ein.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

2. Die Klägerin leitet ihre Forderung laut Klageschrift aus Auftragsverhältnissen mit der Beklagten ab, insbesondere aus der Planung von Verkaufsförderungsaktionen, der Konzeption und Realisation einer Kundenzeitschrift, der Werbemittelgestaltung und der Abwicklung von diversen Werbeaktionen. Für die Teilforderung von Fr. 3'800.— beruft sie sich auf einen Auftrag, mit dem ihr die Beklagte die Neugestaltung der Titelseite der Hauszeitschrift übertragen haben soll; die Klägerin fordert "für die weitere Verwendung des grafischen und redaktionellen Konzeptes" der Zeitschrift eine Entschädigung. Bezüglich der Teilforderung von Fr. 4'400.— macht sie ein Verwendungshonorar geltend, da die Beklagte den von ihr modifizierten Schriftzug des Firmennamens auf allen Geschäftspapieren, Verpackungen, Firmenfahrzeugen, Domizilbeschriftungen, etc. gebrauche. Weiter belangt sie die Beklagte für Fr. 1'300.— für die zweimalige Weiterverwendung der von ihr für ein Jahrbuch gestalteten Image-Anzeige. Damit macht die Klägerin einen zivilrechtlichen Anspruch aus einer Übertretung des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922 (Art. 42) geltend. Sie verlangt den Betrag von Fr. 9'500.— nicht als Honorar für auftragsrechtliche Bemühungen (hiefür scheint sie bereits abgegolten worden zu sein); sie verlangt vielmehr ein Entgelt für eine behauptete schöpferische Leistung. Die im URG vorgesehenen Zivilklagen beurteilt das Ober-

gericht gemäss § 43 Abs. 2 GVG als einzige Instanz. Die Zuständigkeit des Obergerichts wird bereits durch den geltend gemachten Anspruch begründet, ohne dass zuvor dessen Berechtigung geprüft werden muss (ZR 70 Nr. 67). Ob dann ein urheberrechtlich geschütztes Werk der angewandten Kunst im Sinne von Art. 1 Abs. 2 URG vorliege, ist erst nach Bejahung der sachlichen Zuständigkeit zu prüfen.

Die Klägerin will gleichwohl an der Zuständigkeit des Handelsgerichts festhalten. Sie macht geltend, wirtschaftlich gesehen verlange sie nicht ein urheberrechtlich geschütztes Verwendungshonorar, sondern ein Honorar für ihre Dienstleistungen nach obligationenrechtlichen Bestimmungen. Das Vertragsverhältnis der Parteien hatte eine möglichst umfassende Dienstleistung zur Realisierung der Werbemittel zum Ziel gehabt und richte sich nach auftragsrechtlichen, allenfalls werkvertraglichen Bestimmungen.

Wenn eine Klage tatbeständlich und rechtlich auf die Verletzung von Urheberrecht ausgerichtet ist, gleichgültig auf welche Vertragsverhältnisse sie sich stützt, so vermögen andere, zur Begründung der Klage geltend gemachten Rechtsbehelfe an der Zuständigkeit des Obergerichts nichts zu ändern. Anders wäre die Rechtslage, wenn materiell-rechtliche Bestimmungen zur Anwendung kämen, die die Zuständigkeit eines anderen Gerichts zwingend begründen würden (ZR 67 Nr. 88 S. 194). So hat sich denn das Handelsgericht beispielsweise in markenrechtlichen Streitigkeiten auch für die Beurteilung der urheberrechtlichen Fragen für zuständig erklärt. Im vorliegenden Fall hilft der Klägerin jedoch der von ihr angerufene Grundsatz der Kompetenzattraktion nichts. Denn für ihre neben der Klage aus Urheberrecht geltend gemachten Forderungen (Fr. 4'250.— "aus Auftrag 'Konzepterstellung' sowie Spesen" im Gesamtbetrag von Fr. 630.—) ist weder nach prozessualen noch nach materiellrechtlichen Bestimmungen die Zuständigkeit des Handelsgerichts zwingend gegeben. Eine Inkompetenz kann keine Kompetenzen anziehen.

Das Handelsgericht ist daher für die vorliegende Klage nicht zuständig.

3. Als Eventualbegehren stellt die Klägerin den Antrag, den Prozess an das Obergericht zu überweisen.

Erklärt sich das angerufene Gericht als unzuständig, so überweist es nach § 112 Abs. 1 ZPO den Prozess auf Antrag des Klägers dem von ihm als zuständig bezeichneten Gericht, wenn dieses nicht offensichtlich unzuständig ist.

Für den geforderten Teilbetrag von Fr. 9'500.— erscheint — wie vorstehend ausgeführt wurde — die Zuständigkeit des Obergerichts als gegeben. Für die Restforderung beruft sich die Klägerin darauf, dass zwischen den urheberrechtlichen, den auftragsrechtlichen und den haftpflichtrechtlichen Forderungen ein direkter enger Zusammenhang bestehe, dass die Forderungen aus dem gleichen Lebensvorgang resultierten, nämlich "aus dem Vertragsschluss zwischen den Parteien und seinen wirtschaftlichen Zielsetzungen".

Nach § 25 ZPO können beim Gericht der Hauptsache auch Nebenbegehren geltend gemacht werden, sofern sie mit der Hauptsache in engem Zusammenhang stehen. Der Sachzusammenhang ist gegeben, wenn ein weiterer Anspruch aus dem gleichen Lebensvorgang kumulativ oder subsidiär geltend gemacht wird (Sträuli/Messmer N 2 zu § 25 ZPO). Die Klägerin fordert zusätzlich zu den urheberrechtlichen Forderungen Fr. 4'250.— für ein Ideenkonzept in schriftlicher Form für ein H-Programm, das Gegenstand eines allfälligen separaten Auftrags war und das die Beklagte nie realisiert und auch nie bezahlt haben soll. Sie scheint damit weder einen kumulativen noch einen subsidiären Anspruch zu den urheberrechtlichen Forderungen geltend zu machen. In einem ähnlichen Fall ZR 70 Nr. 67 ist das Obergericht denn auch neben einer Forderung aus Urheberrecht auf eine weitere Forderung auf Schadenersatz für den Widerruf eines erteilten Auftrags nicht eingetreten. Immerhin kann aber im vorliegenden Fall nicht gesagt werden, das Obergericht sei für die Restforderung der Klägerin im Umfang von Fr. 4'250.— im Sinne von § 112 Abs. 1 ZPO *offensichtlich* unzuständig. Vielmehr ist es zweckmässiger, die Beurteilung des Sachzusammenhangs der Forderungen dem Obergericht zu überlassen und dieser Instanz den ganzen Prozess zu überweisen.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

3. In tatbeständlicher Hinsicht kann den Behauptungen der Klägerin nicht gefolgt werden. Sie selbst unterscheidet in ihrer Klageschrift klar zwischen verschiedenen von der Beklagten erteilten Aufträgen: Ein erster betraf die Kundenzeitschrift 1977, ein zweiter die Ausgabe 1978 inklusive Neugestaltung der Titelseite. Weitere Aufträge bezogen sich auf die Modifikation des Firmenschriftzugs, ein Ideenkonzept für ein "H-Programm" sowie ein Inserat in einem Jahrbuch. Dass nur bei Bedarf konkrete Aufträge erteilt wurden, lässt sich aus dem Umstand ableiten, dass solche immer wieder separat bestätigt wurden, dass darüber Verhandlungen stattfanden und die Klägerin Offerten ausarbeitete, und dass jeweils speziell Rechnung gestellt wurde. Alle Indizien sprechen für ein gewöhnliches Geschäftsverhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten in dem Sinne, dass die Beklagte bei auftauchenden Problemen oder Wünschen werbetechnischer Art jeweils die Klägerin zu Rate zog und nach Gutdünken neue Aufträge erteilte.

4. Das Obergericht entscheidet ohne Rücksicht auf den Streitwert die im Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vorgesehenen Zivilklagen (§ 43 Abs. 2 GVG). Ob eine urheberrechtliche Streitigkeit vorliegt, beurteilt sich allein nach dem vom Kläger geltend gemachten Anspruch und dessen Begründung, ohne Berücksichtigung allfälliger Einreden des Beklagten (Sträuli/Messmer, N 4 zu § 17 ZPO; ZR 70 Nr. 67, 71 Nr. 95). Daraus folgt, dass das Obergericht im vorliegenden Fall für die Entscheidung über die von der Klägerin ausdrücklich unter dem Titel Urheberrecht geltend gemachten Forderungen "Hauszeitung", "Illustration" und "Schriftzug" (total Fr. 9'500.—) sachlich zuständig ist.

Die Klägerin betrachtet – im Gegensatz zur Beklagten – das Obergericht aber auch für die Forderung aus dem Auftrag zur Ausarbeitung eines Konzepts “H-Programm” sowie Ersatz für Zeitaufwand und Spesen zuständig. Sie beruft sich dabei auf den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs gemäss § 25 ZPO. Nach der Begründung handelt es sich bei diesem Teil der Klage um eine gewöhnliche Forderungsklage aus Vertragserfüllung bzw. Schadenersatz, welche – da auch die Voraussetzungen von § 43 Abs. 3 GVG nicht gegeben sind – als selbständige Klagen erstinstanzlich zwingend beim Bezirksgericht anhängig zu machen wäre. Eine Ausnahme käme nach § 25 ZPO nur dann in Betracht, wenn diese als Nebenbegehren zu qualifizieren wäre und zudem mit der Hauptklage in engem Zusammenhang stünde. Ein enger Zusammenhang liegt dann vor, wenn verschiedene Ansprüche aus dem gleichen Rechtsverhältnis oder wegen des gleichen Gegenstandes erhoben werden bzw. wenn kumulativ oder subsidiär aus dem gleichen Lebensvorgang ein weiterer untergeordneter Anspruch geltend gemacht wird (Sträuli/Messmer, N 2 zu § 25 ZPO). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben. Wie dargelegt, beruht die Forderung “H-Programm” auf einem separaten Auftrag und stammt nicht aus dem gleichen Rechtsverhältnis wie die urheberrechtlichen Ansprüche. Sie resultiert aber auch nicht aus dem gleichen Lebensvorgang wie jene. Das blosse Bestehen eines faktischen Geschäftsverhältnisses genügt nicht, um für alle sich daraus ergebenden, wie auch immer gearteten Forderungen einen engen Zusammenhang zu bejahen und den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs gemäss § 25 ZPO zuzulassen. In sich abgeschlossene Lebensvorgänge bilden jeweils nur die einzelnen getätigten Geschäfte. Nur wenn sich aus einem solchen verschiedene Ansprüche ergeben, scheint in der Regel der von § 25 ZPO verlangte enge Zusammenhang vorhanden zu sein. Somit ist in diesem Punkte die Einrede der sachlichen Unzuständigkeit des Obergerichtes gutzuheissen und auf die Klage insoweit nicht einzutreten.

Bemerkung

Die vorliegenden Entscheide, welche eine Forderungsklage zwischen einer Werbeagentur und ihrer Auftraggeberin zum Gegenstand haben, sind ein weiteres Beispiel für die verwirrende und unbefriedigende Regelung des Instanzenzuges im Immaterialgüterrecht. So sinnvoll es sein mag, Streitigkeiten über gewerblichen Rechtsschutz einer einzigen kantonalen Instanz zuzuweisen und hiermit in Kantonen mit Handelsgericht dieses als ausschliesslich zuständig zu bezeichnen, so wenig sinnvoll ist es, urheberrechtliche Streitigkeiten einem anderen kantonalen Gericht zur alleinigen Behandlung zuzuweisen. Der zürcherische Gesetzgeber hat dies seinerzeit mit der lapidaren Bemerkung begründet, das Urheberrecht sei “weniger kaufmännischer Natur” als das Marken- oder Patentrecht. Er mag an unbeholfene Dichter und Komponisten gedacht haben, welche beim Handelsgericht fehl am Platze gewesen sein mögen. Die Rechtswirklichkeit hat sich seither

drastisch geändert. Parteien in urheberrechtlichen Streitigkeiten sind heute nicht mehr weltfremde Künstler, sondern gewiegte Fachleute, wie Werbeberater, hauptberufliche Grafiker und Fotomodelle, Verwertungsgesellschaften und Agenturen. Prozesse, welche urheberrechtliche Forderungen zum Gegenstand haben, sind heute in den allermeisten Fällen auch gleichzeitig Handelsgeschäfte im Sinne der handelsgerichtlichen Kompetenz. Es wäre daher an der Zeit, die Beurteilung sämtlicher immaterialgüterrechtlicher Zivilstreitigkeiten einem einzigen Gericht, mit Vorteil einem Handelsgericht zuzuweisen. Nur so kann auch die gewünschte Einheitlichkeit der Rechtsprechung in allen immaterialgüterrechtlichen Belangen gewährleistet werden. Die Gesetzgeber der Kantone Aargau, Bern, St. Gallen und Zürich werden daher aufgerufen, diesen Anachronismus bei nächster Gelegenheit zu beheben.

Lucas David

IV. Wettbewerbsrecht

Rubik's Cube (Zauberwürfel-Entscheide)

Der Importeur und Generalvertreter der "Zauberwürfel" genannten Spiele (Rubik's Cube) hat im Jahr 1981 sowohl im Kanton Aargau als auch im Kanton Zürich vorsorgliche Massnahmen gegen Nachahmer des "Zauberwürfels" begehrt. Während das Obergericht des Kantons Zürich einen ursprünglich ablehnenden Entscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich aufhob und der Beklagten vorsorglich untersagte, die beanstandeten Zauberwürfel zu verteilen und zu verkaufen (RUBIK'S CUBE I), verhielt es sich im aargauischen Verfahren genau umgekehrt: während der Bezirksgerichtspräsident zu Rheinfelden der Beklagten vorsorglich Vertrieb und Verkauf der Zauberwürfel untersagte, hob das Obergericht des Kantons Aargau auf Beschwerde hin den Entscheid der Vorinstanz auf und versagte damit vorsorgliche Massnahmen (RUBIK'S CUBE II).

Gegen den Entscheid des Aargauischen Obergerichts vom 27. August 1981 gelangte der Importeur und Generalvertreter mit staatsrechtlicher Beschwerde an das Bundesgericht, welches den obergerichtlichen Entscheid kassierte (RUBIK'S CUBE III).

Sämtliche drei Entscheide sind uns freundlicherweise von RA Dr. A. Metzger, Zürich, mitgeteilt worden.

Les trois arrêts suivants (communiqués par Me A. Metzger, Zürich) concernent la même question, à savoir si la création, par des imitateurs du célèbre "cube magique", d'un risque de confusion avec le jeu original pourrait (et devrait) raisonnablement être évitée, cela dans le cadre de deux procédures visant à n'obtenir que des mesures provisionnelles.

Un recours de droit public a été interjeté contre l'arrêt de la cour supérieure du canton d'Argovie. Ce recours a été admis et l'arrêt argovien annulé.

UWG Art. 1 Abs. 1, Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art. 2 Abs. 1, Art. 9 BV Art. 4.
ZPO ZH und AG

Glaubhaftmachung und drohender Nachteil bei vorsorglichen Massnahmen Wesen des Ausstattungsschutzes im Wettbewerbsrecht.

Sklavische Nachahmung grundsätzlich zulässig, wo kein patent-, muster- und urheberrechtlicher Schutz besteht; Verstoss gegen Treu und Glauben dort, wo es dem Nachahmer zumutbar wäre, der Verwechslungsgefahr durch Änderungen der Ausstattung entgegenzuwirken.

Novenrecht und neue rechtliche Erörterungen in der staatsrechtlichen Beschwerde
Beweiswürdigung

Vraisemblance et menace d'un dommage dans le cadre de mesures provisionnelles.

Nature de la protection d'une présentation en droit de la concurrence.

Copie servile en principe licite en l'absence de protection selon la LBI, la LDMI et la LDA; violation des règles de la bonne foi lorsqu'on aurait pu attendre de l'imitateur qu'il prévienne le risque de confusion en modifiant la présentation.

Qu'en est-il dans le cas présent? (décisions en sens contraire)

Faits nouveaux et nouvelle appréciation juridique par le Tribunal fédéral.

“RUBIK'S CUBE I”

Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich (II. Zivilkammer) vom 30. Oktober 1981.

I.

1. Am 11. Dezember 1980 stellte der Kläger beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich das Begehren, es seien die folgenden Anordnungen im Sinne von vorsorglichen Massnahmen gemäss Art. 9 UWG zu erlassen:

- “1. Es sei der Beklagten zu befehlen, den Verkauf und die Verteilung sowie sämtliche Ankündigungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb des nachgeahmten ‘Zauberwürfels’ gemäss nachfolgend dargelegten Merkmalen in allen Geschäften und Filialen in der ganzen Schweiz sofort zu unterlassen, unter Androhung von Rechtsnachteilen im Sinne von § 306 ff. ZPO.
 Die Merkmale des hiernach als ‘Zauberwürfel’ bezeichneten Spielzeugs sind folgende: Es handelt sich um einen 5,6 cm grossen Kunststoffwürfel, wobei jedes der sechs Seitenfelder in neun kleine Würfel unterteilt ist. Jedes der sechs Seitenfelder zeigt in der unverdrehten Ausgangslage einheitlich eine von sechs verschiedenen Farben.
2. Die Verfügung gemäss Ziff. 1 sei auch mit Bezug auf die Verpackung zu erlassen, d.h. eine zum “Zauberwürfel” passende zylindrische Plastikdose bestehend aus einem kreisrunden schwarzen Plastiksockel mit einer quadratischen Vertiefung und einem zylindrischen durchsichtigen Celluloiddeckel.
3. Es seien die von der Beklagten importierten, noch sich im Besitze von der X. AG befindlichen nachgeahmten ‘Zauberwürfel’ samt Verpackung zu beschlagahmen.
4. Es sei der Beklagten zu befehlen, in der Verhandlung die Herkunft der in ihrem Besitze befindlichen nachgeahmten ‘Zauberwürfel’ anzugeben.”

Mit superprovisorischer Verfügung vom gleichen Tag wurde dem Begehren vorläufig stattgegeben. Der Kläger leistete fristgemäss die ihm auferlegte Sicherheit von Fr. 15'000.—.

Für die Parteivorbringen vor erster Instanz kann auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden.

Mit Entscheid vom 7. Januar 1981 wies der Einzelrichter die Klage ab und hob dementsprechend die am 11. Dezember 1980 superprovisorisch erlassene Verfügung auf. Der Beklagten wurde Frist angesetzt, um einen allfälligen Schadenersatzanspruch gerichtlich geltend zu machen, ansonst die vom Kläger geleistete Sicherheit diesem zurückgegeben werde. Der Entscheid geht davon aus, dass zwar das Vorliegen einer Nachahmung des klägerischen Würfels unbestritten und glaubhaft sei, dass jedoch gleichwohl keine unlautere Verwechslungsgefahr im Sinne des UWG bestehe, da das Produkt keine Aussage über seine Herkunft beinhalte und sich zum andern die Nachahmung durch den Gebrauch der Sache rechtfertige; eine leichte Modifizierung der äusseren Form des Würfels sei zwar möglich, wäre aber für den Gesamteindruck von untergeordneter Bedeutung, weshalb sie nicht verlangt werden könne. Der Kläger habe auch nicht glaubhaft gemacht, dass ihm ohne die Massnahmen ein schwer ersetzbarer Nachteil drohe; denn er nenne keine Gründe für eine Schädigung, die sich nicht auf dem Weg der Schadenersatzklage beheben lasse.

2. Hiegegen hat der Kläger rechtzeitig beim Obergericht Rekurs erhoben mit den Anträgen:

- “1. Es sei die Verfügung des Einzelrichters vom 7. Januar 1981 vollumfänglich aufzuheben.
2. Es sei die Verfügung des Einzelrichters vom 11. Dezember 1980 betreffend einstweilige vorsorgliche Massnahmen im Sinne der mit Begehren vom gleichen Tag gestellten Anträge Nrn. 1+2 (Befehl zur Unterlassung von Verkauf, Verteilung sowie Ankündigung im Zusammenhang mit dem nachgeahmten ‘Zauberwürfel’ und dessen Verpackung in allen Filialen und Geschäften der Beklagten in der Schweiz) wieder einzusetzen und aufrechtzuerhalten bis zur rechtskräftigen Erledigung der Streitsache im ordentlichen Verfahren.
3. Es sei dem Kläger eine 30tägige Frist anzusetzen, die ordentliche Klage gemäss Art. 12 UWG anhängig zu machen.”

Die Beklagte beantragt die vollumfängliche Abweisung des Rekurses. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

3. Da infolge des eingelegten Rechtsmittels die vom Einzelrichter am 11. Dezember 1980 zulasten der Beklagten erlassene einstweilige Massnahme – im Umfang der Rekursanträge – weiterhin in Kraft blieb, stellte die Beklagte vorgängig der Rekursantwort das Gesuch, es sei dem Rekurs die aufschiebende Wirkung zu entziehen, allenfalls sei deren Fortdauer von einer erhöhten Sicherheitsleistung des Klägers im Betrag von Fr. 150'000.– abhängig zu machen. Mit Beschluss vom 18. März 1981 hat die Rekursinstanz das Gesuch um Entzug der aufschiebenden Wirkung abgewiesen und den Kläger zur Leistung einer weiteren Sicherheit von Fr. 45'000.– verpflichtet, welcher Auflage mittels Bankgarantie nachgekommen wurde.

4. Gemäss Rekursantrag 2 sollen die Klagebegehren 1 und 2 bis zur rechtskräftigen Erledigung der Streitsache im ordentlichen Verfahren aufrechterhalten bleiben. Für die Klagebegehren 3 und 4 wird kein dahingehender Antrag gestellt. Daraus ergibt sich klar, dass die Klageabweisung bezüglich dieser Begehren 3 und 4 (Anordnung der Beschlagnahme und Befehl zur Bekanntgabe der Herkunft der nachgeahmten Würfel) vom Kläger nicht angefochten wird. Insoweit ist daher der Entscheid der Vorinstanz in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des Rekursverfahrens sind demnach nur noch die Klagebegehren 1 und 2 (Befehl auf Unterlassung von Verkauf und Verteilung des Würfels sowie der diesbezüglichen Ankündigung, mit Geltung auch für die Verpackung). Das wurde bereits in den Erwägungen des Beschlusses vom 18. März 1981 – unwidersprochen – festgehalten.

II.

5. Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG sind vorsorgliche Massnahmen anzuordnen u.a. zur vorläufigen Vollstreckung bestimmter streitiger Rechtsansprüche. Der Kläger hat 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 (Abs. 2).

Der vorsorgliche Rechtsschutz ist notwendigerweise auf den Hauptanspruch bezogen, d.h. die Massnahme setzt voraus, dass dem Kläger ein entsprechender rechtlicher Anspruch aufgrund des UWG (Art. 2 Abs. 1) zusteht. Der Kläger hat deshalb im vorliegenden Verfahren die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen, und es ist hierauf vom Richter zumindest summarisch zu prüfen, ob sich der behauptete materielle Anspruch aufgrund dieser Tatsachen ergebe (BGE 104 Ia 413; Vogel, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, SJZ 76/1980 S. 95 f.).

Der Kläger macht diesbezüglich geltend, dass die Beklagte durch den Verkauf der nachgeahmten Würfel gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG sowie gegen die wettbewerbsrechtliche Generalklausel nach Abs. 1 derselben Gesetzesbestimmung verstosse. Sollte sich diese Beurteilung als zutreffend erweisen, was im folgenden zu prüfen ist, so stünden dem in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigten Kläger die Abwehransprüche nach Art. 2 Abs. 1 UWG zu. Demgegenüber stellt die Beklagte – und mit ihr die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid – in Abrede, dass sie mit der beanstandeten Nachahmung unlauteren Wettbewerb betreibe, weshalb keine Grundlage für vorsorgliche Massnahmen bestehe.

6. Der Kläger führt zur Begründung des Rekurses aus, der von ihm vertriebene Zauberwürfel "Rubik's Cube" habe in kürzester Zeit einen weltweiten Erfolg erzielt und damit schlagartig Kennzeichnungskraft sowie Verkehrsgeltung erworben. Daraus wird abgeleitet, der Würfel geniesse den wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz gegen mögliche Verwechslungen.

Die Beklagte anerkennt den aussergewöhnlichen Markterfolg des klägerischen Würfels. Sie wendet jedoch ein, Verkehrsgeltung und Ausstattungsschutz könnten nicht dem Produkt als solchem zukommen sondern nur dessen äusserer Gestaltung. Diese sei aber beim Würfel des Klägers sowie der Verpackung rein technisch-funktionell bedingt und habe darüber hinaus keine Kennzeichnungskraft. Daher könne sich der Kläger nicht auf das UWG berufen. Da für die Konstruktion des Würfels kein patentrechtlicher Schutz bestehe, dürfe jedermann einen gleichartigen Würfel auf den Markt bringen.

7. Rechtsgrundlage des Ausstattungsschutzes, den der Kläger für seinen Würfel in Anspruch nimmt, ist Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Danach begehrt unlauteren Wettbewerb, wer "Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen". Die Verwendung einer fremden Ausstattung zur Kennzeichnung der eigenen Ware ist eine solche Massnahme, die möglicherweise dazu führt, dass die beiden Produkte miteinander verwechselt werden.

a) Der Würfel des Klägers ist weder nach Patentrecht noch muster- und modellrechtlich geschützt; denn gemäss übereinstimmender Darstellung der Parteien ist keine Eintragung im Patentregister bzw. Hinterlegung als Muster oder Modell erfolgt. Auch urheberrechtlicher Schutz wird mit Recht nicht geltend gemacht. Was als Gegenstand im Dienst eines ganz bestimmten (konkreten) Gebrauchszwecks steht, fällt nicht in den Bereich des Urheberrechts (Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, S. 215; ZR 70 Nr. 60 S. 169). Das trifft für den vorliegenden Würfel zweifellos zu, handelt es sich doch dabei um einen Gegenstand zum Gebrauch (nämlich zum spielerischen Hantieren durch mechanische Veränderung der Würfelteile) ohne künstlerischen Charakter, weshalb kein Werk im Sinne des Urheberrechts vorliegt. Damit aber kann die Konstruktion des Würfels bzw. die ihm zugrundeliegende geistig-schöpferische Leistung keinen wettbewerbsrechtlichen Schutz beanspruchen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dürfen im wirtschaftlichen Wettbewerb die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit, sofern sie nicht durch Sondergesetze geschützt sind, grundsätzlich von jedem Mitkonkurrenten mitbenutzt werden. Das Arbeitsergebnis ist als solches noch kein wettbewerbsrechtlich schützbare Gut, solange nicht die besonderen Voraussetzungen des UWG erfüllt sind, d.h. solange das Verhalten des Konkurrenten nicht in irgendeiner Weise gegen Treu und Glauben verstösst (BGE 87 II 63, 95 II 477; vgl. auch das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern in SJZ 1972 S. 98 Nr. 39). Insbesondere wird die Verwechselbarkeit zweier Erzeugnisse, die ausschliesslich auf der Übernahme der technischen Konstruktion beruht, vom UWG nicht erfasst (BGE 105 II 301 Erw. 4 = act. 18, 88 IV 83, 79 II 319; von Büren, Zur Frage des Verhältnisses des Wettbewerbsrechts zu den Sondergesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes, in Schweiz. Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutzes, und Urheberrecht 1955, S. 130).

b) Ausstattung ist die äussere Form der Ware oder Verpackung. Sie wird allgemein verstanden als Zutat zur Ware, die nicht zum Wesen derselben gehören darf. Soweit die Form der Ware durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck bedingt ist, steht das Wettbewerbsrecht ihrer Übernahme nicht entgegen (BGE 79 II 320, 87 II 58). Die Ware kann nicht ihr eigenes Kennzeichen sein (von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 110). Im vorliegenden Fall wird die Würfelform massgeblich durch die Konstruktion und den Verwendungszweck bestimmt, wenn nicht sogar zwingend gefordert. Die Form des Würfels als solche gehört deshalb nicht zur geschützten Ausstattung. Insoweit ist der Beklagten zuzustimmen.

c) Es steht fest und wird nicht bestritten, dass auch bezüglich der weiteren äusseren Merkmale des klägerischen Würfels wie Farbgestaltung, Grösse und Verpackung der Ware eine massgetreue Nachahmung durch das Produkt der Beklagten vorliegt.

Für die Aussenfläche des Würfels werden entsprechend der Anzahl Seitenfelder sechs verschiedene Farben (weiss, gelb, orange, dunkelrot, dunkelgrün, dunkelblau) verwendet, dies auf schwarzem Plastik, wodurch die Felder der 26 kleinen Würfel sichtbar umrandet sind. Es lässt sich nicht sagen, dass der Zweck des Würfels genau diese Wahl der Farben, wie sie das klägerische Produkt aufweist, erfordere und eine deutlich andere Farbtonung oder sonstige Kennzeichnung der 54 Felder, beispielsweise durch Figuren, ohne Beeinträchtigung des Spiels nicht möglich wäre.

Die Grösse des Würfels wird dadurch bestimmt, dass dieser handlich sein muss, damit das Spiel möglichst bequem gespielt werden kann; der Würfel darf weder zu gross noch zu klein sein. Immerhin erscheint eine gewisse Abweichung vom Mass des klägerischen Würfels durchaus möglich, ohne dass dadurch der Gebrauchszweck erkennbar beeinträchtigt würde.

Als Verpackung hat der Kläger — wie auch die Beklagte — eine durchsichtige zylindrische Plastikdose gewählt. Es besteht unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchszwecks zweifellos keine Notwendigkeit für die Beklagte, ihren Würfel in einen genau gleichen Behälter zu verpacken, wie dies der Kläger tut.

Dem Klagebegehren lässt sich mithin nicht entgegenhalten, die Nachahmung der gesamten äusseren Aufmachung ergebe sich zwangsläufig aus dem Gebrauch des Würfels und sei daher wettbewerbsrechtlich zulässig. Im gleichen Sinne lautet auch der Entscheid des Bundesgerichts vom 8. November 1960 (in Schweiz. Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1961 S. 73, Erw. 4 = act. 10a/19), wo über einen ähnlichen Sachverhalt zu befinden war (Ausstattung des Lego-Bausteinspiels).

d) Die Nachahmung geht hier so weit, dass die beiden Produkte praktisch nicht unterschieden werden können. Das auf der Verpackung des Klägers angebrachte Band mit der Aufschrift "Rubik's Cube", welches auf der sonst gleichen Verpackung der Beklagten fehlt, ändert nichts an diesem Eindruck. Der Durch-

schnittskäufer, der den Würfel des Klägers aus Schaufenstern oder Abbildungen kennt, wird bei späterer Begegnung mit dem Würfel der Beklagten diesen schwerlich als Erzeugnis anderer Herkunft erkennen. Damit ist die Verwechselbarkeit im Sinne des UWG zu bejahen.

Ob die Ausstattung des klägerischen Würfels Verkehrsgeltung erlangt hatte, als die Beklagte ihr nachgeahmtes Konkurrenzprodukt auf den Markt brachte, kann an sich dahingestellt bleiben; denn nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt darin keine notwendige Voraussetzung des Tatbestandes des unlauteren Wettbewerbes (BGE 83 II 163, bestätigt im erwähnten Entscheid vom 8. November 1960). Im übrigen ist der Bestand einer solchen Verkehrsgeltung im vorliegenden Verfahren als glaubhaft anzunehmen. Nach dem durchschlagenden Verkaufserfolg des klägerischen Würfels war dessen äussere Aufmachung zweifellos geeignet, als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb – den der Käufer nicht namentlich zu kennen braucht – zu wirken. Wenn auch in erster Linie die (nicht geschützte) Idee des Würfels bekannt gemacht wurde, wie die Beklagte und auch die Vorinstanz hervorheben, so bedeutet das nicht, dass beim Käufer und Kaufsinteressenten keine Kenntnis oder Vorstellung bezüglich der Herkunft des Produktes bestünde und dessen Ausstattung deshalb keine Kennzeichnungskraft hätte. Von einem billigen Artikel des täglichen Bedarfs, wo im allgemeinen beim Publikum kein Interesse für die Person des Herstellers besteht, kann beim vorliegenden neuartigen Spielzeugwürfel “Rubik’s Cube” nicht ohne weiteres gesprochen werden.

e) Im weiteren stellt sich die Frage, ob die Beklagte bei der Übernahme der Ausstattungsmerkmale gegen Treu und Glauben verstossen hat. Insbesondere ist zu prüfen, ob zumutbare Abänderungen zur Behebung der Verwechslungsgefahr unterlassen wurden.

Die Beklagte bestreitet den Vorwurf, bewusst die Verwechselbarkeit der beiden Produkte angestrebt zu haben; sie erklärt, sie habe lediglich die von ihrem Lieferanten angebotenen Würfel ausländischer Herkunft erworben, um sie in ihren Läden zu verkaufen, wobei sie auf die Gestaltung der Verpackung keinen Einfluss nehmen könne. Das allfällige Fehlen einer solchen Absicht schliesst jedoch das Vorliegen unlauteren Wettbewerbes nicht aus. Treu und Glauben im Wettbewerbsrecht bestimmt sich nach einem objektiven Massstab; entscheidend ist, ob ein bestimmtes Verhalten objektiv betrachtet die diesbezüglichen Schranken bei der Konkurrenzierung anderer Produkte überschreitet (Bundesgerichtsentscheid vom 8. November 1960, Erw. 6a, a.a.O.).

Im übrigen lässt sich nicht bestreiten, dass die Beklagte den Würfel “Rubik’s Cube” und dessen Ausstattung sehr wohl kannte, als sie sich – nach eigener Darstellung – dazu entschloss, den ihr von dritter Seite angebotenen Würfel mit denselben äusseren Merkmalen auf den Markt zu bringen. Offensichtlich ging es ihr vorwiegend darum, unter Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr, den Verkaufserfolg des klägerischen Würfels für sich selber nutzbar zu machen. Dementspre-

chend ist auch die Verpackung genau gleich gestaltet wie diejenige des klägerischen Produktes, ohne dass hiefür ein Sachzwang ersichtlich wäre. Eine abweichende Ausstattung wurde von der Beklagten nicht erwogen, da sie die Nachahmung für zulässig hielt. Unter diesen Umständen bestehen auf Seiten der Beklagten keine beachtenswerten Gründe, welche die geschaffene Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben allenfalls rechtfertigen könnten.

Anders als im erwähnten Lego-Entscheid des Bundesgerichts (a.a.O.), wo die nachgeahmte Ausstattung nur zwei Farben betraf, werden hier entsprechend der Anzahl der Seitenflächen des Würfels sechs verschiedene Farben verwendet. Die Beklagte wendet ein, der Kläger könne nicht sämtliche Farben für sich monopolisieren, eine andere farbliche Gestaltung sei praktisch unmöglich. Demgegenüber ist festzuhalten, dass sehr wohl eine andere Gestaltung der kleinen Felder möglich ist, wie erwähnt etwa durch Figuren oder auch nur so, dass die Farbflächen kleiner sind und die Grundfläche umso mehr in Erscheinung tritt. Die Meinung der Beklagten, die Grundfläche müsse notwendigerweise – wie beim Würfel des Klägers – schwarz sein, überzeugt nicht. Auch eine andere Grundfarbe, beispielsweise grau, ist möglich. Ob die Farbe weiss durch den ständigen Gebrauch des Würfels zwangsläufig verwischt würde und deshalb ausser Betracht fällt, wie die Beklagte vor Vorinstanz erklärte, erscheint fraglich; es sollen inzwischen auch Würfel mit weisser Grundfarbe auf dem Markt sein.

Da es sich beim Würfel des Klägers unstreitig um das erste Erzeugnis dieser Art handelt, ist der Nachahmer, der die zugrundeliegende Idee (erlaubterweise) übernimmt, in besonderem Masse verpflichtet, durch abweichende Gestaltung der äusseren Aufmachung die Möglichkeit von Verwechslungen mit dem Originalprodukt zu vermeiden oder zu vermindern. Das trifft hier umso mehr zu, als der vorliegende Spielzeugwürfel kein Gegenstand ist, der im Alltag einem praktischen Zweck dient, in welchem Fall das Bedürfnis nach Ausstattungsschutz weniger Gewicht hätte. Auch der Konsument hat darauf Anspruch, dass er wenn möglich das bekannt gewordene Originalprodukt von der Nachahmung unterscheiden kann und dies nicht nur aufgrund des Preisunterschiedes.

Im Lichte dieser Erwägungen ist es der Beklagten durchaus zumutbar, an der nachgeahmten äusseren Aufmachung des Würfels solche Änderungen, wie sie oben erörtert wurden, vorzunehmen und dadurch der Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken. Auch bezüglich der Grösse des Würfels ist eine Änderung gegenüber dem Vorbild wenigstens in einem gewissen Rahmen möglich und zumutbar. Zwar mag die einzelne Änderung für sich allein wenig unterscheidungskräftig sein; entscheidend ist jedoch das Gesamtbild der Ausstattung, und hier lassen sich wesentliche Unterschiede erreichen, welche die Verwechselbarkeit einschränken, ohne dass die Verkäuflichkeit deswegen beeinträchtigt würde. Der gegenteiligen Ansicht der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden. Der Kläger hat zudem glaubhaft dargetan, dass die Würfel der Beklagten weniger gut funktionieren und für Defekte anfällig sind, worunter der gute Ruf seines Originalproduktes leide.

Auch von daher ist das Bedürfnis nach einer genügenden Unterscheidbarkeit der Würfel zu bejahen.

Es ergibt sich somit, dass die Beklagte mit ihrer Nachahmung eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr geschaffen hat, weshalb der Tatbestand von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG erfüllt ist. Demzufolge kann der Kläger die Unterlassung weiterer Störung und die Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes verlangen (Art. 2 Abs. 1 lit. b und c UWG).

8. Dass dem Kläger wenn die Beklagte ihren Würfel weiterhin ungehindert verkauft, ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht (Art. 9 Abs. 2 UWG), lässt sich nicht bestreiten. Es liegt auf der Hand, dass der Nachweis des Schadens, der dem Kläger durch die unlautere Konkurrenzierung mit grosser Wahrscheinlichkeit entsteht, im Prozess nur schwer mit der genügenden Sicherheit zu erbringen ist. Das gilt auch im Hinblick darauf, dass wegen der schlechteren Qualität der Ware der Beklagten der Ruf des Originalproduktes geschädigt wird und dieses daher weniger gut verkauft werden kann. Damit ist die Rechtsstellung des Klägers in erheblichem Masse gefährdet, lässt sich doch auf dem Weg der Schadenersatzklage kaum volle Wiedergutmachung erreichen. Der Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist daher gegeben.

9. Für diesen Fall hat die Beklagte bei der Vorinstanz verschiedene Eventualanträge gestellt. Sie meint, das Verbot könne auf die Verpackung in der Form der zylindrischen Plastikdose beschränkt werden. Allein damit würde die Verwechslungsgefahr nicht hinlänglich behoben. Die Art der Verpackung prägt für sich allein genommen die Ausstattung des Produktes nicht entscheidend. Dies insbesondere dann nicht, wenn dafür wiederum eine durchsichtige Hülle wenn auch mit anderer Form gebraucht wird. Auch dem Subeventualantrag der Beklagten, wonach ihr nachgeahmtes Produkt im durchsichtigen Plastikbeutel vom Verbot auszunehmen sei, kann deshalb keine Folge gegeben werden.

Schliesslich legt die Beklagte einen Würfel mit der gleichen Farbgestaltung und Grösse vor, bei dem zusätzlich die kleinen Felder entsprechend ihren Farben mit den Zahlen eins bis sechs versehen sind. Diesen Würfel, verpackt in einen durchsichtigen Plastikbeutel, möchte die Beklagte vom Verbot ausnehmen lassen. Der Zahlenaufdruck lässt jedoch den Gesamteindruck bezüglich der Ausstattung des Würfels im wesentlichen unverändert. Wird der Würfel im durchsichtigen Beutel zum Kauf offeriert, so muss die naheliegende Gefahr einer Verwechslung mit dem Originalprodukt des Klägers trotz der Zahlen bejaht werden. Die Beklagte kann daher auch mit diesem Eventualantrag nicht durchdringen.

10. Das Klagebegehren 1, wonach der Beklagten der weitere Verkauf und die Verteilung des nachgeahmten Zauberwürfels sowie die damit zusammenhängenden Ankündigungen zu verbieten sind, ist demnach gutzuheissen. Insoweit erweist sich der Rekurs als begründet.

Dagegen besteht kein genügender Grund, das Verbot, wie vom Kläger verlangt, auch auf die Verpackung auszudehnen. Unterscheidet sich der Würfel der Beklagten von demjenigen des Klägers hinlänglich, so erscheint die Gefahr der Verwechslung als behoben, auch wenn im übrigen die Verpackung gleich bleibt. Es verhält sich auch nicht so, dass die vom Kläger gewählte Verpackung (durchsichtige Plastikdose) besonders auffällig oder originell wäre und sie aus diesem Grund (für sich allein) Kennzeichnungskraft hätte.

11. Prozessuale Nebenfolgen: Da nur das Klagebegehren 1 gutgeheissen wird, welchem jedoch am meisten Gewicht zukommt, rechtfertigt es sich, dem Kläger die Kosten der ersten Instanz (drei nicht geschützte Anträge) zur Hälfte und diejenigen der Rekursinstanz (ein nicht geschützter Antrag) zu einem Viertel definitiv aufzulegen. Im übrigen ist die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen für beide Instanzen dem Entscheid des ordentlichen Richters vorzubehalten (Sträuli/Messmer, N 5 zu § 68 ZPO). Ferner ist eine Entschädigung der Beklagten festzusetzen für den Fall, dass die Hauptklage nicht fristgemäss eingeleitet wird. Sollte dieser Fall eintreten, so hätte die Rekursinstanz noch die erforderliche Verfügung über die vom Kläger geleistete Sicherheit zu treffen.

“RUBIK’S CUBE II”

Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau (2. Zivilkammer) vom 27. August 1981.

Das Obergericht zieht in Erwägung:

1.a) Im vorliegenden Beschwerdeverfahren strittig und Gegenstand der Beschwerde der Beklagten ist die Frage, ob der Beklagten mit der Vorinstanz der Verkauf, Vertrieb und Versand des vom ungarischen Professor Ernő Rubik erfundenen, nachgeahmten “Zauberwürfels” unter Strafandrohung zu verbieten sei. Die Frage, ob ein solches Verbot zu erlassen und ob sowie allenfalls in welchem Umfang der Kläger entsprechend dem Eventualbegehren des Beklagten zu einer Sicherheitsleistung zu verhalten sei, beurteilt sich nach Art. 1 in Verbindung mit Art. 9 ff. UWG. Über vorsorgliche Massnahmen im Sinne dieser Gesetzesbestimmungen ist gemäss § 2 Abs. 1 VVO zum UWG im Befehlsverfahren nach §§ 245 ff. ZPO zu entscheiden. In diesem gilt gemäss § 255 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 348 und 134 ff. ZPO im Beschwerdeverfahren das Novenverbot, wonach neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen, neue Bestreitungen, neue Einreden und neue Beweismittel unzulässig sind (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. A. 1979, S. 488/489; Eichenberger, Beiträge zum aargauischen Zivilprozessrecht, S. 128/9). Daher sind die Parteien mit den mit ihren Eingaben im Beschwerdeverfahren neu erhobenen Tatsachenbehauptungen und neu eingereichten Beweismitteln nicht zuzulassen und ihre Beschwerden auf Grundlage des dem erstinstanzlichen Richter bis zum Abschluss des Behauptungsverfahrens an der erstinstanzlichen Verhandlung unterbreiteten Prozessstoffes zu beurteilen.

b) Die Beklagte wirft der Vorinstanz die Unterlassung der auch im Befehlsverfahren nach § 138 lit. d ZPO vorgeschriebenen Urteilsbegründung und damit eine Rechtsverweigerung vor, weil sich die Entscheidungsbegründung in bezug auf die Verbotsmassnahme auf zwei Sätze beschränke und die von der Beklagten eingelegten Beweismittel nicht gewürdigt worden seien. Mit diesem Vorwurf verkennt die Beklagte, dass das Befehlsverfahren nach §§ 245 ff. ZPO, in welchem vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 9 UWG zu erlassen sind, ein summarisches, auf einen sofortigen, vorsorglichen Rechtsschutz angelegtes Erkenntnisverfahren ist, in welchem die Entscheidung keinen Aufschub erträgt, daher an die Begründung keine hohen Anforderungen gestellt werden dürfen und zudem, wie übrigens in sämtlichen Verfahren der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung im Sinne von § 147 ZPO gilt. Die Begründung des vorinstanzlichen Entscheides in bezug auf die erlassene Verbotsmassnahme kann daher, auch wenn sie in ihrer knappen Fassung an der Grenze des noch Vertretbaren liegt, nicht als Rechtsverweigerung und damit als Verletzung des Anspruchs der Parteien auf rechtliches Gehör gewertet werden, die, da der Anspruch auf rechtliches Gehör formeller Natur ist, grundsätzlich und selbst dann, wenn die betroffene Partei ein materielles Interesse nicht nachzuweisen vermag, zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides (BGE 89 I 158 mit Verweisungen, 100 Ia 10) und, zumal die Beschwerde zufolge des Novenverbots (§ 348 i.V.m. §§ 134 ff. ZPO) kein zur Überprüfung sämtlicher Rechts- und Tatfragen führendes Rechtsmittel ist, zur Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neuurteilung und -begründung führen müsste (vgl. dazu BGE 94 I 108 mit Verweisungen, 96 I 188, 97 I 885 E. 1 b, 98 Ib 196 E. 3). Vielmehr kann, da die Begründung der Verbotsmassnahme im angefochtenen vorinstanzlichen Entscheid als, wenn auch knapp, genügend erachtet und die Beschwerde sowohl des Klägers als auch der Beklagten vom Obergericht ohne solche Rückweisung auf Grundlage des bis zum Abschluss der erstinstanzlichen Befehlsverhandlung und des danach ergangenen Entscheides beurteilt werden.

2. Die vom Kläger verlangte und von der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid erlassene vorsorgliche Massnahme ist gemäss Art. 9 UWG zulässig "insbesondere ... zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche" auf Unterlassung wettbewerbsrechtswidriger Tätigkeit oder Beseitigung eines rechtswidrigen Zustandes nach Art. 2 Abs. 1 lit. b und c UWG (Abs. 1) und setzt voraus, dass der Kläger einen solchen Anspruch und damit "glaubhaft" macht, "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" (Abs. 2). Als Verstoss gegen Treu und Glauben gilt gemäss Art. 1 UWG jeder "Missbrauch des Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel", insbesondere eine Massnahme, die bestimmt oder geeignet ist, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines

andern herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG). Der Kläger, der sich auf diese hier allein in Betracht fallende Bestimmung beruft, hat daher für die von ihm verlangte vorsorgliche Massnahme nach Art. 9 UWG glaubhaft zu machen, dass die Beklagte durch Ankündigung, Verkauf, Vertrieb und Versand des von ihr angebotenen "Zauberwürfels" Anlass zu Verwechslungen mit der von ihm feilgebotenen Ausführung des "Zauberwürfels" gibt und ihm durch das Angebot der Beklagten ein nicht leicht ersetzbarer Schaden droht. An diese für die vorläufige Vollstreckung des vom Kläger geltend gemachten Unterlassungsanspruchs erforderliche Glaubhaftmachung, für die zwar nicht die für den Beweis nötige hohe, aber doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit erforderlich ist (vgl. Guldener, a.a.O. S. 323 Anm. 27), dürfen keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden, da auf seiten des Klägers, der die Qualität des vom Beklagten preisgünstig vertriebenen "Zauberwürfels" beanstandet, eine Rufgefährdung und Beschränkung seiner Absatzmöglichkeiten auf dem Spiele stehen, wogegen auf seiten der Beklagten bloss das sich in Gewinnaussichten realisierende Interesse am freien Wettbewerb, also ein rein finanzielles Interesse vorliegt, das zudem durch Anordnung einer angemessenen Sicherheitsleistung des Klägers nach Art. 10 UWG weitgehend vorsorglich geschützt werden kann.

3. Gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG gelten als Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs und damit als unlautere Wettbewerbshandlungen Massnahmen, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren ... oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Diese Bestimmung ahndet als wettbewerbsrechtliche Bestimmung bloss gegen Treu und Glauben verstossende Missbräuche des freien wirtschaftlichen Wettbewerbs beim Absatz eines Erzeugnisses, richtet sich somit bloss gegen die Art und Weise der Verwechslung eines Erzeugnisses und seiner Kennzeichnung im freien Wettbewerb, schützt aber nicht das Leistungsergebnis selber, das den Schutzbestimmungen des Markenschutzgesetzes (Art. 24 ff. MSchG) untersteht, und ebensowenig die technische Konstruktion, die Patentschutz genießt. Die Vorschrift des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG kann sich daher mit dem Verbot, gegen Treu und Glauben verstossende Verwechslungen einer Ware herbeizuführen, bloss auf die Ausstattung dieser Ware, also auf die äussere Form, die Aufmachung wie Farben usw. des Erzeugnisses beziehen und Wettbewerbschutz bloss für die äussere Ausstattung der Ware gewährleisten (BGE 79 II 319 f.). Dabei ist auch dieser Schutz durch die Regelung des MMG und PatG beschränkt, also nur insoweit zu gewähren, als nicht diese Gesetze Schutz bieten. Daher kann nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nur die Ausstattung eines Erzeugnisses geschützt sein, die nicht durch dessen Herstellung oder Gebrauchszweck bedingt, deren Verwechselbarkeit also nicht auf die Herstellungsweise oder den Gebrauchszweck zurückzuführen und deren Abänderung dem Konkurrenten ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Änderung des Gebrauchszwecks möglich und zumutbar ist (BGE 79 II 320 ff., 83 II 157 ff., 87 II 58, 103 II 215, Praxis Bd. 69 S. 223). Andererseits aber bedeutet jede nicht

durch den Gebrauchszweck oder die Herstellungsweise bedingte Verwechselbarkeit, wodurch die Ware des Konkurrenten für diejenigen des Erstherstellers bzw. -verkäufers gehalten werden kann, einen Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs im Sinne dieser Bestimmung, da dann die Nachahmung dem Konkurrenten nur dazu dient, sich den guten Ruf des bisherigen Herstellers oder seiner Ware zunutze zu machen, was gegen Treu und Glauben verstösst. Demnach stellt eine nicht durch den Gebrauchszweck oder die Herstellungsweise bedingte und zumutbarerweise vermeidbare Verwechselbarkeit, ohne dass etwas auf die Verkehrsgeltung des bisherigen Erzeugnisses ankäme, regelmässig ohne weiteres (BGE 83 II 163) und jedenfalls dann, wenn der Nachahmer konsequent darauf ausgeht, aus dem Ansehen des Erstherstellers und seiner Ware Nutzen zu ziehen (Praxis Bd. 69 S. 323/4 und dort zitierte Entscheide), einen Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG dar (BGE 83 II 162 ff. E. 4 b). Zu beachten ist einzig, dass eine solche vermeidbare Verwechselbarkeit nicht leichthin angenommen werden darf, da sonst weitgehend spätere Mitbewerber zugunsten des Erstherstellers bzw. -veräusserers von der Konkurrenz einer gemeinfreien Warenausstattung ausgeschlossen würden und dadurch eine Monopolisierung des Ersterzeugnisses bewirkt werden könnte, die dem auch dem UWG zugrundeliegenden Grundsatz des freien Wettbewerbs widerspräche (vgl. BGE 83 II 163).

a) Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der von der Beklagten vertriebene Spielwürfel unbestrittenermassen in seiner Gestaltung (Funktion, Grösse und Farbe) dem "Rubik's Cube" des Klägers entspricht. Der Kläger beanstandet denn auch vorab die äussere Gestaltung des Spielwürfels als solche und nicht dessen Verpackung, die offenbar im Hinblick auf den beim Zürcher Obergericht hängigen Fall in Sachen Z. geändert worden ist. Er hat für seinen Spielwürfel die Benennungen "Rubik's Cube", "Zauberwürfel", "Magic-Cube" und "Wonderpuzzle" beim Amt für geistiges Eigentum anmelden lassen und wirft der Beklagten sklavische Nachahmung seines Würfels vor.

Dazu ist zunächst festzustellen, dass die Anmeldung von Produktbenennungen beim Amt für geistiges Eigentum noch keinen markenrechtlichen Schutz, der nach den vorliegenden Akten nicht ausgewiesen ist, nicht besteht, ist die Beklagte in der Bezeichnung des von ihr vertriebenen Spezialwürfels frei und dessen Nachahmung ausschliesslich nach den Bestimmungen des UWG zu ahnden. Danach genügt der Umstand, dass der Kläger den Spielwürfel durch einen nicht unerheblichen Werbeaufwand bekannt gemacht und die Beklagte offenbar davon profitiert hat, für sich allein noch nicht für ein Verbot des nun auch von der Beklagten vertriebenen Spielwürfels. Für ein solches Verbot erforderlich ist vielmehr, dass es sich bei diesem von der Beklagten angebotenen Spielwürfel um eine Nachahmung des klägerischen Erzeugnisses handelt, die eine zumutbarerweise vermeidbare Verwechslungsgefahr in sich birgt und unter systematischer Ausnutzung des mit nicht unbeträchtlichem Werbeaufwand gewonnenen Ansehens des klägerischen Erzeugnisses erfolgt.

b) Bei dem vom Kläger im Jahre 1980 in der Schweiz auf den Markt gebrachten und mit nicht unbeträchtlichem Werbeaufwand bekannt gemachten Spielwürfel "Rubik's Cube" handelt es sich um einen Würfel, der aus 27 kleinen Würfeln besteht und dessen sechs Seitenflächen in der unverdrehten Ausgangslage je einheitlich in einer der Farben rot, grün, blau, gelb, orange und weiss ausgestattet sind, wobei sich die diesen Seitenflächen farblich entsprechenden Seitenflächen der kleinen Würfel durch ein schwarzes Rasterquadrat abheben. Die Beklagte vertreibt einen Spielwürfel, der dem "Rubik's Cube" des Klägers in der Grösse und äusseren Gestaltung nachgeahmt wurde und in den Farbtönen mit Ausnahme der Farbe orange entspricht. Der Farbunterschied bei dieser Farbe fällt, wie der Kläger zu Recht ausführt, für das Gesamterscheinungsbild des Würfels nicht ins Gewicht. Mit dem Kläger ist daher festzustellen, dass es sich beim nachgebauten, von der Beklagten vertriebenen Spielwürfel um eine sklavische Nachahmung des Erzeugnisses des Klägers handelt, das dieser mit nicht unerheblichem Werbeaufwand im Jahre 1980 bekannt und dessen Ansehen sich die Beklagte mit dem Vertrieb ihres Würfels zunutze gemacht hat. Eine solche unter Ausnützung des durch Werbeaufwand gewonnenen Ansehens und guten Rufs des Ersterzeugnisses erfolgte sklavische Nachahmung genügt indessen für sich allein noch nicht für einen unlauteren Wettbewerb. Dieser setzt voraus, dass die durch eine solche Nachahmung geschaffene Verwechselbarkeit mit dem Ersterzeugnis oder dem Geschäftsbetrieb des Erstherstellers zumutbarerweise vermieden werden kann. Ob diese Voraussetzung erfüllt sei, erscheint nach den vorliegenden Akten als fraglich.

aa) Dem Kläger ist zwar einzuräumen, dass die Beklagte die Grösse des von ihr nachgeahmten Spielwürfels, ohne dass dieser seine für den Gebrauchszweck erforderliche Handlichkeit überhaupt oder wesentlich eingebüsst hätte, hätte ändern können. Die Beklagte hätte ohne weiteres für ihren Spielwürfel eine Grösse wählen können, die sich von den Ausmassen des Rubik's Cube" des Klägers unterschieden und es dem Käufer bzw. Spieler gleichwohl erlaubt hätte, ihn noch bequem in den Händen zu halten und die Farbkombinationen auszuführen. Doch hätte die für diesen Gebrauchszweck erforderliche Handlichkeit der Ausgestaltung der Grösse des Würfels enge Grenzen gesetzt, und es erscheint zumindest als fraglich, ob in den durch die Handlichkeit vorbestimmten engen Grenzen eine Grössenwahl hätte getroffen werden können, die zu einer deutlichen Verschiedenheit des nachgeahmten Spielwürfels vom "Rubik's Cube" des Klägers hätte führen können. Jedenfalls hätte der nachgeahmte Spielwürfel, ohne die für seinen Gebrauch erforderliche Handlichkeit einzubüssen, in seiner Grösse nur um wenige Zentimeter von demjenigen des Klägers abweichen können. Ein solcher bloss geringfügiger Grössenunterschied dürfte aber vom Käufer kaum wahrgenommen werden, der den Spielwürfel zweckentsprechend zur Ausführung der Farbspielkombinationen zur Erreichung der Ausgangsposition, bestehend aus sechs farblich gleichen Seitenflächen, erwirbt und dabei kein grosses Gewicht auf einen im Rahmen der Handlichkeit allein möglichen, geringfügigen Grössenunterschied

legen dürfte. Die der Beklagten mögliche und zumutbare Änderung der Ausmasse des Spielwürfels, die bloss in einer Abweichung von wenigen Zentimetern hätte bestehen können, hätte nicht zu einer ohne weiteres erkennbaren, d.h. deutlichen Verschiedenheit des nachgeahmten Spielwürfels von demjenigen des Klägers geführt und die Verwechslungsgefahr nicht ausschliessen oder auch nur entscheidend verringern können.

bb) Des weitern hätte die Beklagte ihren nachgebauten Spielwürfel ohne Mehrkosten und daher zumutbarerweise in andern Farbtönen ausgestalten können, die sich von denjenigen des "Rubik's Cube" des Klägers unterschieden hätten. Dazu ist indessen festzustellen, dass bloss sechs Farben, nämlich rot, grün, blau, gelb, weiss und schwarz bekannt und für den Spielwürfel wiederum sechs Farben erforderlich sind. Zwar ist einzuräumen, dass die Beklagte für ihren Spielwürfel, der sich bereits in der Farbe orange von demjenigen des Klägers unterscheidet, die Farbe schwarz hätte verwenden und im Bereiche der Farben rot, grün, blau und gelb andere Farbtöne hätte wählen können. Doch hätte sich dadurch die äussere Erscheinung des Spielwürfels kaum wesentlich geändert, die entscheidend durch die farbliche Verschiedenheit seiner sechs Seiten an sich gekennzeichnet ist. An diesem dadurch bedingten bunten Erscheinungsbild vermöchten aber die Verwendung der Farbe schwarz anstelle der Farbe weiss und die Änderung des Farbtons im Bereiche der noch übereinstimmenden Farben rot, grün, blau und gelb nichts Wesentliches zu ändern. Jedenfalls dürfte dadurch die Verwechselbarkeit des nachgeahmten Spielwürfels mit derjenigen des Klägers nicht auszuschliessen oder auch nur zu verringern sein.

cc) Der Kläger will offenbar mit dem Hinweis, der nachgeahmte Spielwürfel der Beklagten lasse sich nur "holperig" drehen, was zu Reklamationen und abschätzigen Äusserungen über den Zauberwürfel "Rubik's Cube" führen werde eine Verwechslung nicht bloss der beiden Spielwürfel an sich, sondern des nachgeahmten Erzeugnisses der Beklagten mit seinem Geschäftsbetrieb (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG) geltend machen. Dazu ist zu bemerken, dass die Käuferschaft zwar durch täuschende Ähnlichkeit mit einem bereits bestehenden Erzeugnis derselben Art dann irregeführt werden kann, wenn sie die Ware des Erstherrstellers mit einer bestimmten Herkunftsstätte in Verbindung bringt (BGE 83 II 161). Täuschung über den Hersteller kann aber nur dort entstehen, wo sich der Käufer überhaupt für den Hersteller interessiert, was bei Spielwürfeln der vorliegenden Art wohl nicht der Fall ist. Für die überwiegende Zahl der Käufer dürfte wohl der Preis viel wichtiger sein als die Person des Herstellers bzw. die Herkunft des Spielzeuges (BGE 87 II 56), die hier, zumal es sich beim Spielwürfel über ein in seinem Gebrauch auf die Drehung zur Erwirkung gleicher farblicher Seiten beschränktes Spielzeug handelt, wenn überhaupt, von bloss untergeordneter Bedeutung sein kann. In dieser Hinsicht ist dem Entscheid des Einzelrichters des Bezirksgericht Zürich vom 7. Januar 1981 beizupflichten. Die oben angeführte Möglichkeit einer äusseren Änderung des Würfels in Grösse und Farben vermöchte

das Erscheinungsbild des Spielwürfels nicht entscheidend zu ändern, welches überwiegend durch dessen Gebrauch bestimmt ist. Die Verwechslungsgefahr kann daher nicht durch eine andere Gestaltung des Würfels, sondern bloss durch eine deutliche Verschiedenheit in der Verpackung des Würfels behoben werden, die die Beklagte, wie bereits erwähnt, abgeändert hat. Durch die unterschiedliche Gestaltung der Verpackung wird die Käuferschaft in die Lage versetzt, die beiden Erzeugnisse zu unterscheiden und je nach Befund über Qualität und Preis-Leistungsverhältnis den Entscheid über den Kauf des einen oder andern Erzeugnisses zu treffen.

c) Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass der Kläger eine zumutbarerweise vermeidbare Verwechselbarkeit des von der Beklagten vertriebenen Spielwürfels mit seinem "Rubik's Cube" und damit einen unlauteren Wettbewerb der Beklagten nicht glaubhaft gemacht hat, auch wenn an die Glaubhaftmachung keine hohen Anforderungen gestellt werden. Sein Begehren um vorsorglichen Rechtsschutz im Sinne von Art. 9 UWG ist daher abzuweisen. Diese Abweisung hat zur Folge, dass das Begehren der Beklagten um Anordnung einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 10 UWG hinfällig wird.

4. Demnach ist in Gutheissung der Beschwerde der Beklagten die in Ziff. 1 des angefochtenen Entscheides angeordnete vorsorgliche Massnahme aufzuheben und das Befehlsbegehren des Klägers abzuweisen, was auch zur Aufhebung der in Ziff. 3 dieses Entscheides angeordneten Sicherheitsleistung des Klägers führt und dessen Beschwerde gegenstandslos macht.

Über die Prozesskosten des vorliegenden Befehlsverfahrens, in welchem über eine mit dem Urteil im Hauptprozess notwendig im Zusammenhang stehende vorsorgliche Massnahme zu entscheiden war, ist gemäss § 59 ZPO im Urteil des Hauptprozesses zu befinden.

"RUBIK'S CUBE III"

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren) vom 18. März 1982.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das angefochtene Urteil konnte nicht an eine andere kantonale Behörde weitergezogen werden; es ist deshalb als letztinstanzlich im Sinne von Art. 87 OG anzusehen. Ob ein End- oder ein blosser Zwischenentscheid vorliege, kann offen bleiben; trifft der Vorwurf unlauteren Wettbewerbs zu, so droht dem Beschwerdeführer jedenfalls ein nicht wieder gutzumachender Nachteil, wenn die Gegenpartei mit nachgemachten Spielwürfeln während des Prozesses nach Belieben weiter handeln darf, da der Nachteil auch durch einen für den Beschwerdeführer günstigen Endentscheid nicht mehr behoben werden könnte. Der Nachteil

ist zudem rechtlicher Natur, was zur Anfechtung eines Zwischenentscheides genügt (BGE 106 Ia 233 E. 3c und 103 II 122 E. 1 mit Hinweisen).

Soweit der Beschwerdeführer mehr als die Aufhebung des angefochtenen Urteils verlangt, ist dagegen wegen der kassatorischen Funktion der staatsrechtlichen Beschwerde auf seine Anträge nicht einzutreten (BGE 106 Ia 54 mit Hinweisen). Dass eine Ausnahme vorliege, macht er mit Recht nicht geltend.

In staatsrechtlichen Beschwerden gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide im Sinne von Art. 86 und 87 OG dürfen weder neue rechtliche oder tatsächliche Einwände erhoben noch neue Beweismittel vorgebracht werden (BGE 104 Ia 26, 104 II 254). Das Bundesgericht macht allerdings eine Ausnahme für ergänzende rechtliche Erörterungen, welche die Parteien zur Bekräftigung ihres Standpunktes insbesondere in Rechtsgutachten vorbringen, sofern sie diese dem Rechtsmittel beilegen oder innert der Rechtsmittelfrist nachreichen (vgl. BGE 105 II 3 E. 1, 94 II 5, 82 II 245). Dies gilt auch für die vom Beschwerdeführer eingereichten Urteile anderer Gerichte über ähnliche Streitfälle.

2. Das Gesuch des Beschwerdeführers um vorsorgliche Massnahmen ist begründet, wenn er glaubhaft gemacht hat, dass die Gegenpartei mit Spielwürfeln, die dem Rubik-Würfel nachgemacht sind, unlauteren Wettbewerb begeht und ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine solche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 9 Abs. 2 UWG). Das Obergericht fand, bei dem von der Beschwerdegegnerin vertriebenen Spielwürfel handle es sich um eine sklavische Nachahmung des Rubik-Würfels; eine solche Nachahmung genüge indes für sich allein noch nicht für die Annahme unlauteren Wettbewerbs; dieser setze voraus, dass die Verwechslungsgefahr vom Mitbewerber vermieden werden könne, was hier nach den Akten als fraglich erscheine, vom Beschwerdeführer also nicht glaubhaft gemacht worden sei.

a) Dem Art. 9 Abs. 2 UWG ähnliche Vorschriften sind insbesondere in Art. 53 Ziff. 1 URG und Art. 77 Abs. 2 PatG enthalten. Das Bundesgericht hat sie sinngemäss auch auf andere Bereiche des Immaterialgüterrechts übertragen und stets dahin ausgelegt, dass die Voraussetzung des Glaubhaftmachens auf die anspruchsbegründenden Tatsachen zu beziehen ist und dafür im Massnahmeverfahren kein umfassender Beweis verlangt werden kann; der Richter darf sich in diesem Verfahren zudem mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen, da er sonst der Entscheidung des Hauptprozesses vorgreifen würde. Das erste ist eine prozessuale, das zweite eine materiellrechtliche Frage (BGE 104 Ia 412/13, 103 II 289/90, 99 II 346/47 und dort angeführte Lehre). Aus diesen Gründen ist der Anspruch des Gesuchstellers im Massnahmeverfahren vorsorglich zu schützen, wenn er sich nach einer summarischen Prüfung der Rechtsfragen nicht als aussichtslos erweist (vgl. auch BGE 97 I 486 E. 3a, 96 I 301 E. 3, 88 I 14; *Sträuli/Messmer*, N 10 zu § 110 ZPO/ZH; *Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3. Aufl. S. 266).

Von diesen Grundsätzen geht auch das Obergericht aus. Es anerkennt ausdrücklich, dass das Befehlsverfahren gemäss §§ 245 ff. ZPO, in dem Massnahmen im Sinne von Art. 9 UWG anzuordnen sind, summarisch und auf sofortigen Rechtsschutz angelegt ist, weshalb weder an den Nachweis der anspruchsbegründenden Tatsachen noch an die Begründung des Entscheides hohe Anforderungen gestellt werden dürften. Entgegen seinen einleitenden Erwägungen und obschon die Beschwerde im Befehlsverfahren wegen des Novenverbots keine freie Überprüfung erlaubt, begnügt das Obergericht sich indes nicht mit einer vorläufigen Begründung; es setzt sich vielmehr mit allen Einzelheiten, die für eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG in Frage kommen, einlässlich auseinander. In tatsächlicher Hinsicht gelangt es dabei aufgrund der Akten zum Schluss, dass die Beschwerdegegnerin Spielwürfel vertreibt, die dem Rubik-Würfel in Grösse, Funktion und äusserer Gestaltung skalvisch nachgebildet sind, ihm mit Ausnahme einer einzigen Grundfarbe selbst in den Farbtönen genau entsprechen. Das Obergericht hält ferner für erwiesen, dass die Beschwerdegegnerin das Ansehen und den guten Ruf, die der Rubik-Würfel infolge Werbung sei 1980 auch in der Schweiz geniesst, im eigenen Handel ausnützt. Damit hat der Beschwerdeführer die anspruchsbegründenden Tatsachen aber in einer Weise dargetan, die den Anforderungen des Art. 9 Abs. 2 UWG genügt und daher nicht zu beanstanden ist. Das Gegenteil anzunehmen, wäre Willkür.

Dass das Obergericht dem Beschwerdeführer anschliessend und auch "zusammenfassend" entgegenhält, er habe "eine zumutbarerweise vermeidbare Verwechselbarkeit" zwischen den streitigen Spielwürfeln und damit einen unlauteren Wettbewerb der Beschwerdegegnerin nicht glaubhaft gemacht, vermag daran nichts zu ändern, da sich sonst ein Widerspruch ergäbe. Mit diesem Vorhalt wollte es offensichtlich nur noch die materiellrechtliche Frage verneinen, andernfalls würde es sich über seine eigenen Feststellungen hinwegsetzen. Diese Frage hat der Richter übrigens im Massnahmeverfahren selbst dann von Amtes wegen zu prüfen, wenn er sich mit einer summarischen Begründung begnügt. Fragen kann sich somit bloss, ob die rechtliche Beurteilung des Obergerichts vor Art. 4 BV standhält. Das lässt sich insbesondere nicht sagen, wenn sie Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG offensichtlich verletzt oder dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 104 II 222/23, 104 III 97, 102 Ia 3 mit weiteren Verweisungen).

b) Die Nachahmung einer Ware ist nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nur unlauter, wenn sie gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Das ist insbesondere zu verneinen, wenn sie nicht zu Verwechslungen mit den Waren des Konkurrenten führen kann, weil alle Erzeugnisse der betreffenden Art, woher sie auch kommen mögen, vollständig oder annähernd gleich aussehen, ihre Ausgestaltung dem kaufenden Publikum über die Herkunft also nichts sagt. Die nachgemachte Ware kann diesfalls mit allen der gleichen Art verwechselt werden, aber verletzt ist keiner der Mitbewerber, weil keiner einen Anspruch darauf hat, Waren allgemein üblicher Ausgestaltung allein herzustellen (BGE 104 II 333 E. 5a in fine).

Die Nachahmung der Ware eines andern verstösst ferner dann nicht gegen Treu und Glauben, wenn der Herstellungsvorgang oder der Gebrauch, dem das Erzeugnis dienen soll, sie rechtfertigt. Zu den Elementen, die durch solche Rücksichten bedingt sind, gehören nicht nur die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und die technischen Wirkungen eines Gegenstandes im Sinne von Art. 3 MMG (BGE 104 II 328 E. 3b mit Zitaten), sondern auch die Konstruktion eines Erzeugnisses, sofern keine widerrechtliche Benutzung einer patentierten Erfindung gemäss Art. 66 lit. a PatG vorliegt (BGE 97 II 87 E. 1). Jedermann darf seine Ware auf technisch einfachste und billigste Weise herstellen und sie so gestalten, dass sie den höchsten technischen Nutzen erzielt, selbst wenn sie dadurch der Ware eines andern gleich oder ähnlich wird.

Die Form einer Ware darf auch aus ästhetischen Gründen nachgemacht werden, wenn sie nicht oder nicht mehr unter dem Schutz des MMG steht. Die ästhetische Ausgestaltung einer Ware ist diesfalls nicht das Monopol ihres geistigen Urhebers; alle Mitbewerber dürfen vielmehr ihrem Erzeugnis jene Form und jenes Aussehen geben, die sie am gefälligsten und damit am besten verkäuflich machen. Dies gilt insbesondere für standardisierte Formate sowie Grundfarben und einfache geometrische Figuren oder Körper, die schon an sich als gemeinfrei zu bezeichnen sind (BGE 106 II 249, 103 Ib 270 unten, 103 II 215 E. 3a). Das gefällige Aussehen kann selbst bei Erzeugnissen, die vorwiegend einen technischen Zweck erfüllen, mitbestimmend sein, dass der Käufer sich eher für das eine als für das andere entscheidet.

Anders verhält es sich nach ständiger Rechtsprechung, wenn die äussere Ausstattung der nachgemachten Ware Kennzeichnungskraft besitzt und daher bestimmt oder geeignet ist, die Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen andern Ursprungs zu unterscheiden. Unter dieser Voraussetzung dürfen charakteristische Merkmale einer Ware von andern Herstellern auch aus ästhetischen Gründen nicht übernommen werden (BGE 104 II 332 E. 5a und 103 II 216 E. 3a je mit weiteren Hinweisen). Dass sich vor allem derjenige auf diese Rechtsprechung berufen darf, der als erster eine bestimmte Ware auf den Markt bringt und dafür wirbt, versteht sich insbesondere dann, wenn die Ware wegen ihrer Neuheit grossen Absatz findet und sehr gefragt ist, sich also auch ihre äussere Kennzeichnung im Verkehr rasch durchsetzt, es für weitere Hersteller gleichartiger Waren aber zahlreiche andere Gestaltungsmöglichkeiten gibt, ihr Erzeugnis von dem bereits auf dem Markt befindlichen zu unterscheiden. Diesfalls stellt eine sklavische Nachahmung eine besonders krasse Ausbeutung fremder Leistung dar und entbehrt daher jeder Rechtfertigung.

c) Es wird von keiner Seite bestritten, dass die Spezialgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz im vorliegenden Fall nicht anwendbar sind. Der Rubik-Würfel ist in der Schweiz insbesondere nicht als Erfindung oder als Modell geschützt. Das Obergericht hatte daher den Schutz des Würfels vor unzulässigen Nachahmungen ausschliesslich nach den Bestimmungen des UWG zu beurteilen, das übrigens zum vorneherein nicht als widerrechtlich bezeichnen kann, was schon nach den Spezialgesetzen erlaubt ist.

Ob die streitigen Spielwürfel im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG miteinander verwechselt werden können, ist nach dem Gesamteindruck zu entscheiden, den sie dem kaufenden Publikum bieten. Dieser Eindruck wird beim Rubik-Würfel durch die Grösse (3 x 6 cm), die Grundfarben rot, grün, blau, gelb, orange und weiss sowie durch die schwarzen Kanten und Fugen bestimmt, welche die verdrehbaren Reihen und damit auch die kleinen Würfel scharf voneinander abgrenzen. Der Zauberwürfel der Beschwerdegegnerin weicht von den Ausmassen des Rubik-Würfels nur um 4 mm ab und entspricht mit einer einzigen Ausnahme, die nach dem angefochtenen Urteil für den Gesamteindruck nicht ins Gewicht fällt, auch in den Farbtönen genau dem Vorbild. Er ist ihm nicht bloss täuschend ähnlich, sondern sklavisch nachgebildet, wie das Obergericht selber hervorhebt. Entgegen dessen Auffassung lässt sich im Ernst aber nicht sagen, "eine zumutbarerweise vermeidbare Verwechselbarkeit" sei gleichwohl nicht zu ersehen.

Gewiss sind dabei die Würfelform als solche und mangels eines Schweizer Patentes auch die technische Konstruktion und die Funktionsweise des Vorbildes ausser acht zu lassen. Die angeführten Merkmale, welche seine äussere Gestaltung charakterisieren und den Gesamteindruck bestimmen, sind indes nicht durch den Gebrauchszweck und die Herstellungsweise des Rubik-Würfels bedingt. Technische Überlegungen berechtigten daher den Hersteller des Zauberwürfels nicht, die Ausmasse des Vorbildes auf wenige Millimeter genau zu übernehmen, mag die Handlichkeit des Würfels Abweichungen auch auf einige Zentimeter beschränkt haben. Das gilt sinngemäss auch für den Aufbau des Körpers und die Aufteilung der Seitenfelder in je 3 x 3 Quadrate.

Die farbliche Gestaltung, welche auch nach Auffassung des Obergerichts das Äussere der streitigen Spielwürfel entscheidend kennzeichnet, lässt sich ebenfalls nicht als zwingend ausgeben. Der Hersteller des Zauberwürfels hätte anstelle der nachgemachten Farben nicht bloss andere Kombinationen mit verschiedener Tönung, sondern auch Symbole, Zahlen, Schriftzeichen und dergleichen verwenden können, um die sechs Seitenfelder deutlich von denjenigen des Rubik-Würfels zu unterscheiden. Von einer Monopolisierung von Farben durch den Beschwerdeführer kann deshalb keine Rede sein. Der Gebrauchszweck des Würfels bedingt höchstens eine Kontrastfarbe, welche die äusseren Bestandteile deutlich voneinander abgrenzt und sie rasch erkennen lässt. Die zusammenfassende Schlussfolgerung des Obergerichts leuchtet umsoweniger ein, als es in den Erwägungen selber einräumt, dass der Spielwürfel der Beschwerdegegnerin "ohne Mehrkosten und daher zumutbarerweise in anderen Farbtönen", die sich von denjenigen des Rubik-Würfels unterschieden hätten, ausgestaltet werden konnte.

Dass der grosse Markterfolg des Rubik-Würfels vor allem auf der erfinderischen Leistung und der faszinierenden Wirkung des Spiels beruht, steht der Annahme einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nicht entgegen. Dieser Erfolg hat den Nachahmer offensichtlich bewogen, die äussere Gestaltung des Würfels in allen Einzelheiten zu übernehmen, um vom guten Ruf des Ersterzeugnisses ebenfalls profitieren zu können, bevor das grosse

Interesse für das neuartige Würfelspiel nachlässt. Die Beschwerdegegnerin schweigt sich denn auch darüber aus, welche anderen Beweggründe der Hersteller für die sklavische Nachahmung gehabt haben könnte.

Das angefochtene Urteil erweist sich somit nicht nur in seiner Begründung, sondern auch im Ergebnis als unhaltbar; es ist deshalb wegen Willkür aufzuheben.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und c, Art. 2 Abs. 1 lit. b und c und Art. 9
“Schlafsystem”*

Vorsorgliche Massnahmen wegen unlauterer Werbung:

- *Prozessuale Folgen, wenn die beklagte Partei die Unzulässigkeit eines Teils ihrer beanstandeten Werbung anerkennt: Gegenstandslosigkeit (nicht Abweisung) des betreffenden Unterlassungsbegehrens, wenn zur Zeit von dessen Einreichung Wiederholungsgefahr bestand; Kosten- und Entschädigungspflicht der Klagpartei, wenn sie es unterlassen hat, die Gegenpartei vor Anhebung des Verfahrens zur Unterlassung aufzufordern.*
- *Der schweizerische Durchschnittskäufer von Bettwaren entnimmt der Werbung mit dem Hinweis “Diverse Europäische Patente” u.ä. nicht, es bestehe ein Patent in der Schweiz.*
- *Die Werbung mit den Hinweisen “Das ärztlich empfohlene Schlafsystem” bzw. “Das Schlafsystem, das Ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt” kann vom schweizerischen Durchschnittskäufer nur in dem Sinne verstanden werden, dass neutrale und objektive Ärzte das angepriesene Produkt begutachtet und empfohlen haben (was in casu nicht zutrifft).*
- *Die Publikation einer Richtigstellung in der Tagespresse kann nur verfügt werden, wenn die Widerrechtlichkeit der beanstandeten Werbung bereits liquid feststeht (in casu verneint).*

Mesures provisionnelles consécutives à une publicité déloyale.

- *Conséquences quant à la procédure du fait que la partie citée reconnaît le caractère illicite d’une partie de la publicité litigieuse: absence d’objet (mais non rejet) de la demande en cessation lorsque, au moment du dépôt de la requête, il y avait (seulement) risque de récurrence; obligation de supporter les dépens et d’indemniser la citée lorsque la requérante a omis, avant de déposer sa requête, de mettre sa partie adverse en demeure de cesser ses actes illicites.*
- *L’acheteur moyen en Suisse de literie ne saurait déduire de l’indication “Divers brevets européens” qu’il existe un brevet en Suisse.*

- *La publicité indiquant “Le système de literie qui maintient votre dos en bonne santé et lui redonne santé” ne peut être comprise par l’acheteur moyen en Suisse que comme signifiant que des médecins neutres et objectifs ont examiné le produit en question et l’ont recommandé (ce qui est inexact dans ce cas).*
- *La publication d’un avis rectificatif dans la presse quotidienne peut être ordonnée seulement si le caractère illicite de la publicité en question est d’ores et déjà établi.*

Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich (II. Zivilkammer) vom 22. November 1978 betreffend “Schlafsystem”.

Mit ihrem Begehren vom 3. Mai 1978 stellt die Klägerin die folgenden Anträge:

Dem Begehren um Anordnung einer einstweiligen vorsorglichen Massnahme gab der Einzelrichter mit Verfügung vom 5. Mai 1978 teilweise statt, wies aber das Begehren nach durchgeführter Verhandlung mit Verfügung vom 30. Mai 1978 ab.

Mit Eingabe vom 30. Juni 1978 erhob die Klägerin fristgemäss Rekurs, mit den Anträgen:

- “1. Die Verfügung des Bezirksgerichts Zürich ... vom 30. Mai 1978 sei vollumfänglich aufzuheben.
 2. Die Massnahmebegehren Ziff. 1–3 gemäss Eingabe der Klägerin vom 3. Mai 1978 seien gutzuheissen.
- Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.”

Die Beklagte beantragt, den Rekurs abzuweisen sowie den erstinstanzlichen Kostenentscheid auch dann zu bestätigen, wenn teilweise anstelle der Abweisung des Begehrens durch den Einzelrichter dieses gegenstandslos erklärt werden sollte.

Mit Eingabe vom 4. September 1978 machte die Klägerin von ihrem Novenrecht Gebrauch, welche von der Beklagten am 20. September 1978 beantwortet wurde. Im übrigen kann mit Bezug auf den Sachverhalt und das Parteivorbringen vor dem Einzelrichter auf die angefochtene Verfügung verwiesen werden (§ 161 GVG).

II.

1. Die Beklagte verwendet bei ihrer Werbung den Hinweis auf das Schweizer Patent Nr. ... Mit Urteil des Bundesgerichts vom 18. Juni 1976 wurde die Nichtigkeit dieses Patentes rechtskräftig festgestellt. Die Beklagte anerkennt denn auch die Unzulässigkeit ihrer diesbezüglichen Werbung und hat sich angeboten, den Patenthinweis zu beseitigen. Streitig ist, welche prozessualen Folgen diese Aner-

kennung nach sich zieht. Der Einzelrichter hat das klägerische Begehren aufgrund dieser Anerkennung mit der Feststellung abgewiesen, eine von der Beklagten drohende Wiederholungsgefahr sei von der Klägerin nicht glaubhaft gemacht worden. Zutreffend ist die Auffassung des Einzelrichters, dass nur eine drohende Wiederholungsgefahr die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches rechtfertigt. Indes ist zu unterscheiden, ob die Wiederholungsgefahr bereits vor Stellung des Unterlassungsbegehrens nicht mehr bestanden hat oder erst im Laufe des Verfahrens entfallen ist. Im letzteren Fall war der Unterlassungsanspruch und auch die Stellung des Begehrens anfänglich begründet, weshalb dieses dann nicht mehr abgewiesen werden kann, sondern allenfalls gegenstandslos wird oder – sofern eine vorbehaltlose Anerkennung des Begehrens während des Verfahrens erfolgt – gutzuheissen ist. Bestand dagegen die drohende Wiederholungsgefahr von Anfang an nicht, war der Unterlassungsanspruch und auch die Stellung des Begehrens unbegründet, weshalb dieses abzuweisen ist. Im vorliegenden Fall wurde die Klägerin durch die Patentberührung der Beklagten im Europa Möbel Katalog "WOHNEN" zur Stellung ihres Massnahmebegehrens veranlasst; zu diesem Zeitpunkt bestand die Gefahr der fortdauernden Patentberührung, weshalb das Begehren um Erlass einer vorsorglichen Massnahme berechtigt war. Während des Verfahrens vor dem Einzelrichter anerkannte die Beklagte zwar den Unterlassungsanspruch der Klägerin, jedoch nicht das Begehren. Diese Anerkennung führt daher nicht zur Gutheissung des Begehrens, sondern zu dessen Gegenstandslosigkeit; dementsprechend ist das Verfahren mit Bezug auf die Patentberührung als gegenstandslos geworden abzuschreiben, wobei von der Anerkennung des Unterlassungsanspruches durch die Beklagte Vormerk zu nehmen ist.

Hinsichtlich der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen in diesem Verfahrenspunkt ist der Einwand der Beklagten zu berücksichtigen, sie hätte auf erste Aufforderung der Klägerin hin den Patenthinweis unverzüglich beseitigt; eine solche Aufforderung sei aber an sie nie ergangen. Sinngemäss bestreitet die Beklagte damit das Prozessinteresse (§ 51 ZPO) der Klägerin zur Inanspruchnahme des Massnahmerichters. Gegenüber dieser Bestreitung hat die Klägerin darzutun, dass sie die Beklagte erfolglos aufgefordert hat, diese wettbewerbswidrige Handlung zu unterlassen. Eine solche Aufforderung hätte die Klägerin unterlassen können, wenn sie ihr nicht möglich oder nicht zumutbar oder wegen der offensichtlichen Weigerung der Beklagten nutzlos oder aus Gründen zeitlicher oder sachlicher Dringlichkeit untunlich gewesen wäre. Die Klägerin bringt dazu nur vor, alle Verwarnungen hätten sich stets als nutzlos erwiesen. Wie aber der Einzelrichter bereits zutreffend festgestellt hat, richtete sich keine dieser Verwarnungen gegen die Beklagte. Aus den Akten ergibt sich lediglich, dass die Klägerin die Patentberührung in dem Schreiben ihres Anwaltes vom 27. April 1978 an die Firma S. gerügt hat. Es bleibt nicht einsehbar, weshalb die Klägerin die Beklagte nicht ebenfalls auf die unzulässige Werbung aufmerksam machte, mit der Aufforderung, den Patenthinweis zu beseitigen. Zudem hätte sich die Klägerin auch an die Firma B. AG – die Konkurrentin der Klägerin – wenden können,

nachdem diese bereits früher ihre Bereitschaft bekundet hat, alle zumutbaren Massnahmen zu ergreifen, um den Patenthinweis in der Werbung für die von ihr hergestellten Schlafmöbel und -betten zu beseitigen. Mit Brief vom 2. Mai 1978 liess die Klägerin dem Anwalt der erwähnten Firma zwar mitteilen, diese berühme sich nach wie vor des gelöschten Patentes, ohne allerdings anzugeben, wo mit diesem Hinweis auf das gelöschte Patent für die Produkte der B. AG Werbung betrieben werde. Die Klägerin gibt auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine Aufforderung an die Beklagte zur Beseitigung des Patenthinweises zum vornherein nutzlos oder untunlich gewesen wäre. Bei dieser Sachlage erscheint aber gegenüber der Bestreitung der Beklagten nicht glaubhaft gemacht, dass diese einer Aufforderung der Klägerin zur Unterlassung der Patentberühmung nicht auch ohne Inanspruchnahme des Einzelrichters nachgekommen wäre, weshalb die Klägerin in diesem Punkt kosten- und entschädigungspflichtig wird.

2. Mit Ziffer 1 lit. b ihres Begehrens vom 3. Mai 1978 verlangt die Klägerin, der Beklagten einstweilen die Werbung mit den Hinweisen "Diverse Europäische Patente" und "in verschiedenen Ländern Europas patentierte Spitzenprodukte" zu untersagen. Die Klägerin macht geltend, für den schweizerischen Konsumenten werde dadurch der Eindruck erweckt, der Patentschutz bestehe auch für die Schweiz. Zudem sei die Bezeichnung "europäische Patente" seit 7. Oktober 1977 ein Rechtsbegriff. Die Beklagte hält dagegen, dem Begehren der Klägerin fehle es am Erfordernis der Dringlichkeit zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme, da dieser Werbeslogan von der Firma B. AG seit Jahren verwendet werde, ohne dass die Klägerin dagegen eingeschritten sei.

Zutreffend ist das Vorbringen der Beklagten, der Erlass einer vorsorglichen Massnahme verlange zeitliche Dringlichkeit; diese liegt in der Gefahr eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils begründet. Indessen kann diese Gefahr auch dann noch vorliegen, wenn der Gesuchsteller eine wettbewerbswidrige Handlung über längere Zeit unwidersprochen hingenommen hat; die längere Duldung eines unlauteren Wettbewerbes ist allein noch nicht ausreichend, die Gefahr eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils zu verneinen, vielmehr ist die Voraussetzung stets selbständig zu prüfen. Insbesondere kann sich ein Wettbewerber nicht ohne weiteres darauf berufen, der Verletzte habe den unlauteren Wettbewerb anderer Wettbewerber geduldet. Aus dem Vorbringen, dass dieser Werbeslogan von der Firma B. AG seit Jahren verwendet werde, ohne dass die Klägerin dagegen eingeschritten sei, kann die Beklagte daher mit Bezug auf das dringliche Rechtsschutzbedürfnis des vorliegenden Massnahmebegehrens nichts für sich ableiten.

Indessen kann in dieser Werbung der Beklagten kein Verstoß gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb erblickt werden. Zur Begründung kann auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden, denen beizupflichten ist. Insbesondere erscheint von der Klägerin in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass dem kaufenden Schweizer Publikum der Rechtsbegriff "europäisches Patent" be-

kannt ist und dass der schweizerische Durchschnittskäufer dieser Werbung der Beklagten den Hinweis auf ein bestehendes Schweizer Patent entnehmen wird.

3. Anders verhält es sich mit der Werbung der Beklagten "das ärztlich empfohlene Schlafsystem" und "das Schlafsystem, das Ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt". Diese Werbung kann vom schweizerischen Durchschnittskäufer nur in dem Sinne verstanden werden, dass neutrale und objektive Ärzte das angepriesene Produkt begutachtet und empfohlen haben. Die Klägerin macht dazu geltend, dem sei nicht so, weshalb diese Werbung objektiv unwahr und irreführend sei. Demgegenüber legt die Beklagte sieben Bestätigungen vor, um die ärztliche Empfehlung der B.-Liegemöbel hinsichtlich ihrer Gesundheits- bzw. Gesundungswirkung glaubhaft zu machen. Indessen kann diesen Bestätigungen nicht entnommen werden, wer sie ausgestellt hat, weshalb sie nicht dazu geeignet sind, die objektive Richtigkeit der von der Beklagten verwendeten Werbung glaubhaft zu machen. Auch aus dem Schreiben der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) vom 22. September 1977 geht nur hervor, dass die IKS für vier Matratzen der Firma B. AG die Anpreisung als "ärztlich empfohlene Gesundheitsmatratze" gebilligt sowie für die B.-Lättli-Couches (Untermatratzen) die Anpreisung als "ärztlich empfohlenes Gesundheitsliegemöbel" gutgeheissen hat, dass jedoch die Werbung der Beklagten "Benützen Sie deshalb das ärztlich empfohlene Schlafsystem B., das ihren Rücken wieder gesund werden lässt" nicht den von der IKS gutgeheissenen Anpreisungen entspricht. Da die Beklagte somit gegenüber den Darlegungen der Klägerin nicht glaubhaft gemacht hat, dass die Anpreisung der von ihr verkauften Liegemöbel den objektiven Gegebenheiten entspricht, es vielmehr wahrscheinlich erscheint, dass die von der Beklagten verwendete Werbung – so wie sie der schweizerische Durchschnittskäufer verstehen muss – objektiv unrichtig ist, ist dem klägerischen Begehren hinsichtlich eines einstweiligen Verbotes dieser Werbung zu entsprechen.

4. Die Klägerin beantragt sodann, es sei der Beklagten die Herstellung und Verbreitung der Kataloge "Wohnen" und der Streukataloge "B." 1977 und 1978 zu verbieten, solange die beanstandeten Werbehinweise darin enthalten sind. Diesem Begehren ist mit Bezug auf die vorerwähnte (Ziffer 3.) Werbung und die Patentberühmung zu entsprechen.

5. Aus denselben Gründen ist die erfolgte Beschlagnahme der Kataloge einstweilen solange aufrecht zu erhalten, bis die Beklagte die vorerwähnte Werbung und die Patentberühmung darin beseitigt hat oder ein rechtskräftiger Entscheid über die Zulässigkeit dieser Werbung vorliegt.

6. Die Klägerin verlangt gemäss Ziffer 3 ihres Begehrens vom 3. Mai 1978 die Publikation einer Richtigstellung. Derartigen Begehren kann unter bestimmten Umständen auch bereits im Rahmen einer vorprozessualen vorsorglichen Mass-

nahme entsprochen werden (SJZ 73 (1977), S. 281 ff.; ZR 76 Nr. 116; Strüli/Messmer, N 17 zu § 110 ZPO). Die Richtigstellung bezweckt die Wiedergutmachung des durch die widerrechtliche Handlung entstandenen Nachteils und hat dementsprechend angemessen zu erfolgen. Die Klägerin verlangt dazu die Publikation einer Richtigstellung im "Tages-Anzeiger" von einer viertel Seite. Mit Bezug auf die Patentberühmung ist davon auszugehen, dass deren Unzulässigkeit infolge der Anerkennung der Beklagten feststeht. Allerdings macht die Klägerin nicht geltend, dass sich die Beklagte auch im "Tages-Anzeiger" des nichtigen Patentbesitzes berühmt hätte. Das Vorbringen, dass die Beklagte regelmässig im "Tages-Anzeiger" inseriere und die "Tages-Anzeiger" Leser das Zielpublikum der Beklagten seien rechtfertigt das klägerische Begehren noch nicht, denn die Patentberühmung hätte nur von den Bezüglern der Kataloge, nicht aber von sämtlichen Lesern des "Tages-Anzeigers" wahrgenommen werden können. Die verlangte Richtigstellung geht daher weit über ihren zulässigen Zweck hinaus und erscheint daher unangemessen. Angemessener erschiene die Richtigstellung in den Katalogen der Beklagten. Es kommt dem Gericht aber nicht zu, eine andere als die beantragte Richtigstellung zu verfügen. Es bleibt der Klägerin vorbehalten, mittels eines Befehlsbegehrens eine angemessene Richtigstellung zu verlangen.

Die Werbehinweise "das ärztlich empfohlene Schlafsystem" und "das Schlafsystem, das Ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt" werden von der Beklagten nicht vorbehaltlos als unzulässig anerkannt. Wenn deren objektive Unrichtigkeit von der Klägerin vorliegend auch glaubhaft gemacht wurde, ist daran festzuhalten, dass eine Richtigstellung in der Tagespresse nur dann verfügt werden kann, wenn die Widerrechtlichkeit der Werbung im Befehlsverfahren bereits liquid feststeht. Das ist aber nicht der Fall. Die Grundsätze über das Gegendarstellungsrecht bei Ehrverletzungen durch die Presse können hier nicht ohne weiteres übernommen werden, da dem Rechtsgut der persönlichen Ehre und ihrem Schutz vor Beeinträchtigungen durch die Presse eine überragende Bedeutung zugemessen wird, welche dem Schutz vor Beeinträchtigungen im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht in demselben Masse zukommt. Das Begehren um Richtigstellung ist daher abzuweisen.

III.

Mit Bezug auf die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist festzustellen, dass die Klägerin hinsichtlich der Werbung "das ärztlich empfohlene Schlafsystem" und "das Schlafsystem, das ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt" mit ihrem Begehren durchdringt, während sie hinsichtlich der beanstandeten Werbung "europäische Patente" und der verlangten Richtigstellung unterliegt und mit Bezug auf die Patentberühmung kosten- und entschädigungspflichtig wird. Es rechtfertigt sich daher, der Klägerin die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu 3/5 aufzuerlegen. In Anbetracht des Umfangs der bereits vor der Vorinstanz ins Recht gelegten Akten, ist die vorinstanzliche Gerichtsgebühr gemäss § 207 GVG auf Fr. 1'000.— angemessen zu erhöhen.

Demnach beschliesst das Gericht:

1. In teilweiser Guttheissung des Rekurses wird der Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme mit sofortiger Wirkung verboten, für B.-Produkte bis zum Nachweis entsprechender ärztlicher Empfehlung mit den Hinweisen "das ärztlich empfohlene Schlafsystem" und "das Schlafsystem, das ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt" Werbung zu betreiben, unter der Androhung der Verzeigung der verantwortlichen Organe der Beklagten zur strafrechtlichen Ahndung gemäss Art. 292 StGB (Haft oder Busse).

2. Der Klägerin wird eine Frist von 25 Tagen seit Mitteilung dieses Beschlusses angesetzt, um die ordentliche Klage bezüglich der in Ziffer 1 dieses Dispositives einstweilen untersagten Werbung anhängig zu machen, unter der Androhung, dass im Säumnisfall die vorsorgliche Massnahme gemäss Ziffer 1 dieses Dispositives dahinfallen würde.

3. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Beklagte ihre Verpflichtung anerkennt, die Werbung für B. Produkte unter Hinweis auf das gelöschte Schweizer Patent Nr. ... zu unterlassen, und es wird das Verfahren diesbezüglich als gegenstandslos geworden abgeschrieben. Im übrigen wird das Begehren abgewiesen.

4. Die bei der Beklagten in ihren Geschäftsräumen ... beschlagnahmten Kataloge ... sind einstweilen bis zur rechtskräftigen Erledigung der gemäss Ziffer 2 dieses Dispositives anhängig zu machenden Klage in Beschlagnahme zu behalten; sie können der Beklagten vorzeitig herausgegeben werden, sofern diese vorgängig die in Ziffer 1 dieses Dispositives einstweilen untersagte Werbung und den Hinweis auf das gelöschte Schweizer Patent Nr. ... daraus entfernt oder die Klägerin die erwähnte Klage nicht oder nicht rechtzeitig anhängig macht.

5. Die einstweilige vorsorgliche Massnahme vom 5. Mai 1978 und die vorinstanzliche Verfügung vom 30. Mai 1978 werden aufgehoben.

6. Die vorinstanzliche Gerichtsgebühr wird auf Fr. 1'000.— erhöht. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf

7. Die Kosten werden von der Klägerin bezogen und ihr zu 3/5 definitiv auferlegt. Die Auferlegung der anderen 2/5 wird dem ordentlichen Richter vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin den ordentlichen Prozess nicht gemäss Ziffer 2 dieses Dispositives anhängig macht, werden ihr die Kosten ganz auferlegt.

8. Die Klägerin wird verpflichtet, die Beklagte für Umtriebe in beiden Verfahren zusammen mit Fr. 3'000.— zu entschädigen. Mit Bezug auf die gemäss Ziffer 1 dieses Dispositives einstweilen untersagte Werbung wird die Regelung der

Entschädigungsfolgen dem ordentlichen Richter vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin den ordentlichen Prozess nicht gemäss Ziffer 2 dieses Dispositives anhängig macht, ist sie verpflichtet, die Beklagte mit insgesamt Fr. 5'000.— zu entschädigen.

Art. 1, 8, 12, 13, 14 und 19 des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb, LGBl. 1946 Nr. 26 (UWG). "Kunden- und Namenlisten"

1. *Die Pflicht zur Geheimhaltung von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen erstreckt sich während der Dauer des Beschäftigtenverhältnisses von Angestellten, Arbeitern oder Beauftragten auf alle Umstände, über die sie aufgrund ihrer Eingliederung in den Betrieb des Geschäftsherrn Einblick gewinnen.*
 2. *Die Geheimhaltungspflicht erlischt grundsätzlich, sobald das Beschäftigtenverhältnis zu bestehen aufhört. Nur die Geheimnisverwertung, die gegen Artikel 1 Absatz 1 UWG verstossen würde, ist ebenso rechtswidrig wie dies der Fall ist, wenn ein Beschäftigter Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse auskundschaftet oder sonstwie in einer gegen Treu und Glauben verstossenden Weise sich die Kenntnis von Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen verschafft hat (Artikel 1 Absatz 2 lit. g UWG). Unter diesen Umständen überdauert die Geheimhaltungspflicht das Beschäftigungsverhältnis.*
 3. *Ob Kundenlisten und Preislisten zu den geschützten Geschäftsgeheimnissen zu zählen sind oder nicht, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Regelmässig wird das nicht der Fall sein.*
1. *L'obligation de conserver les secrets d'affaires et de fabrication demeure pendant toute la durée des rapports contractuels existant avec des employés, des travailleurs ou des mandataires et s'étend à toutes les circonstances grâce auxquelles ils peuvent avoir accès à l'entreprise de leur employeur.*
 2. *L'obligation de conserver le secret s'éteint en principe aussitôt que le rapport contractuel cesse. Seule l'exploitation d'un secret qui contreviendrait à l'article 1 al. 1 LCD est illicite; c'est le cas lorsqu'un employé a surpris des secrets d'affaires ou d'entreprise ou s'est procuré d'une façon contraire aux bonnes moeurs des secrets d'affaires ou de fabrication (art. 1 al. 2 lettre g LCD). Dans ces conditions, l'obligation de conserver le secret persiste après la fin des rapports contractuels.*
 3. *Il faut déterminer de cas en cas si des listes de clients et de prix font partie ou non des secrets d'affaires protégés. En règle générale, cela ne sera pas le cas.*

Urteil des liechtensteinischen OGH vom 16. April 1980 (C 297/71–97).
(Aus Liechtensteinische Entscheidungssammlung 4/1981 S. 205 ff.).

Aus den Entscheidungsgründen:

Das Revisionsgericht ging bei der Beurteilung des Streitfalles von folgenden Rechtserwägungen aus:

Gesetzliche Grundlage sind die Bestimmungen des Art. 1 in Verbindung mit den Art. 8, 12, 13, 14 und 19 des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 1946, LGBI. 1946 Nr. 26 (UWG). Gemäss Art. 1 Abs. 1 UWG ist unlauterer Wettbewerb im Sinne dieses Gesetzes jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbes durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen. Nach Art. 1 Abs. 2 lit. g verstösst gegen die Grundsätze von Treu und Glauben beispielsweise, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse verwertet oder anderen mitteilt, die er ausgekundschaftet oder von denen er sonstwie gegen Treu und Glauben Kenntnis erlangt hat. Gemäss Art. 12 lit. g und Art. 19 UWG macht sich strafbar, wer vorsätzlich Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse verwertet oder anderen mitteilt, die er ausgekundschaftet oder von denen er sonstwie gegen Treu und Glauben Kenntnis erlangt hat oder die er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte und verrät. Nach den Art. 13 und 14 UWG sind diese Strafbestimmungen auf den Geschäftsherrn sowie auf die Mitglieder der Organe einer juristischen Person anwendbar, wenn strafbarer Wettbewerb von Angestellten, Arbeitern oder Beauftragten in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen begangen wurde und der Geschäftsherr von der Handlung Kenntnis hatte und es unterliess, sie zu verhindern oder ihre Wirkungen aufzuheben, sowie auch auf Mitglieder der Organe anzuwenden, wenn im Geschäftsbetrieb der juristischen Person ein strafbarer Wettbewerb begangen wurde und die Organe für die juristische Person gehandelt haben oder hätten handeln sollen. Art. 8 UWG bestimmt, dass die Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Rechtes anwendbar sind, soweit das UWG nichts Abweichendes vorsieht.

Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich während der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses von Angestellten, Arbeitern oder Beauftragten auf alle Umstände, über die sie aufgrund ihrer Eingliederung in den Betrieb des Geschäftsherrn Einblick gewinnen, so insbesondere auf alle betriebspezifischen Geschäftspraktiken, den Kundenstock, das Vorhandensein von Lieferanten und Abnehmern, und zwar gleichgültig ob sie in die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse eingeweiht wurden oder sie aufgrund ihrer im Betrieb gemachten Erfahrungen infolge der Erweiterung ihrer fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Spezialgebiet ihres beruflichen Einsatzes ihr Wissen auf diese Umstände ausdehnten. Die Rechtsnormen des UWG und des bürgerlichen Rechtes stellen klar, dass die in einem Geschäftsbetrieb beschäftigten Personen während der Dauer ihres Beschäftigtenverhältnisses von den Kenntnissen, die sich auf Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnisse beziehen, keinen für den Geschäftsherrn nachteiligen Gebrauch machen dürfen und gegenüber dritten, aussenstehenden Personen von Gesetzeswegen zur strengen Geheimhaltung verpflichtet sind.

Die Geheimhaltungspflicht in diesem strengen Sinn des Wortes erlischt aber grundsätzlich, sobald das Beschäftigtenverhältnis zu bestehen aufhört. Nur die Geheimnisverwertung durch Beschäftigte, die nach Auflösung des Beschäftigtenverhältnisses gegen Art. 1 Abs. 1 UWG verstossen würde, ist ebenso rechtswidrig und gesetzlich unzulässig, wie es der Fall ist, wenn ein Beschäftigter Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse ausgekundschaftet oder sonstwie in einer gegen Treu und Glauben verstossenden Weise sich die Kenntnis von Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen verschafft hat (Art. 1 Abs. 2 lit. g). Unter diesen Umständen überdauert die strenge Geheimhaltungspflicht das Beschäftigtenverhältnis. Ausser diesen Fällen besteht sie nur in einem abgeschwächten Sinne, nämlich nur insofern fort, als es gleichfalls als rechtswidrig und gesetzlich unzulässig zu beurteilen ist, wenn ein ausgeschiedener Beschäftigter ohne ein eigenes berechtigtes Interesse Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse preisgibt, deren Bewahrung für den ehemaligen Geschäftsherrn besonders wichtig ist. Denn die Treuepflicht des Beschäftigten überdauert in diesem Sinn, das ist in einem abgeschwächten Umfang, das Beschäftigtenverhältnis. Die aus einem Dienstvertrag berechtigten und verpflichteten Personen sind nicht nur rechtlich miteinander verbunden und bilden so eine Rechtsgemeinschaft, sondern stehen in einem Vertrauensverhältnis und bleiben in diesem in einem gewissen Umfang über die Dauer des Beschäftigtenverhältnisses hinaus. Die spätere Verwertung von Geschäftsgeheimnissen würde zwar grundsätzlich nicht gegen Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG verstossen, wenn die dort normierten Voraussetzungen nicht vorliegen, wohl aber würde die Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen durch einen Beschäftigten der Bestimmung des Art. 1 Abs. 1 UWG zu unterstellen sein, wenn er hiebei gegen Treu und Glauben handelt. Diese Einschränkung der Geheimhaltungspflicht auf die Dauer des Beschäftigtenverhältnisses ist von Gesetzeswegen dadurch begründet, dass jeder Beschäftigte auf die Verwertung der in seiner beruflichen Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse angewiesen ist und er in seinem beruflichen Fortkommen und in seinem Aufstieg schwer beeinträchtigt wäre, wenn er im Laufe der Zeit in früheren Stellungen erworbene Kenntnisse nicht zur Gänze verwerten dürfte, sondern stets eine strenge Scheidung hinsichtlich der Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse, deren Kenntnisse er sich im einzelnen aneignete, einhalten müsste. Der im Interesse des Geschäftsherrn gelegene Vertrauensschutz und die nachwirkenden Treuepflichten des Beschäftigten sollen zwar mit der Auflösung des Dienstverhältnisses nicht zur Gänze verlorengehen, sind aber doch durch die Bedachtnahme auf die Interessen des ausscheidenden Beschäftigten erheblich eingeschränkt. Nur wenn der Beschäftigte durch ein vorbedachtes, zielstrebiges Auskundschaften, wie etwa durch Auswendiglernen, Kopieren und dergl., planmässig die Kenntnis von Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen zu erlangen versuchte, darf ihm nach Beendigung seines Beschäftigtenverhältnisses kein schrankenloser Freibrief auf

Verwertung seines betrieblichen Wissens ausgestellt werden, und zwar auch dann nicht, wenn er dadurch in seinem beruflichen Fortkommen behindert würde. Denn gegen eine solche Vorgangsweise ist der begründete Vorwurf der Gesetz- und Sittenwidrigkeit zu erheben, die in dem Auskundschaften von Geheimnissen besteht, die ihm im Rahmen seiner Berufstätigkeit nicht offenlagen. Dem Auskundschaften ist das mehr oder minder gewaltsame Eindringen in die Geheimsphäre des Inhabers eines Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisses oder derjenigen Person rechtlich gleichzustellen, die es an Stelle des Geschäftsherrn zu bewahren hatte. Beides ist gleichermaßen rechtswidrig und gesetzlich unzulässig. Beschäftigte, die aus einem Unternehmen ausgeschieden sind, dürfen also sämtliche Kenntnisse, die sie während ihrer Tätigkeit und im normalen Verlaufe derselben erlangten, von Gesetzeswegen verwerten und anderen aussenstehenden Personen mitteilen. Sie sind nur durch vertragliche Übereinkommen an die von ihnen übernommenen Geheimhaltungspflichten nach dem Inhalte und nach dem zeitlich zu beschränkenden Umfang der abgeschlossenen Vereinbarung gehalten und beschränkbar. Was der Beschäftigte hingegen ohne ein kraft Gesetz unbefugtes eigenes Zutun an Wissen um Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse und ohne sich eines Vertragsbruches schuldig zu machen, sammelte, das darf er nach seinem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis durchaus verwerten.

Ob Kundenlisten und Preislisten zu den geschützten Geschäftsgeheimnissen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG und der oben zitierten strafrechtlichen Schutzbestimmungen dieses Gesetzes zu zählen sind oder nicht, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Regelmässig wird das nicht der Fall sein. Nur wenn die Kundenlisten nicht bloss Namen und Anschriften der Abnehmer enthalten, sondern auch nähere Angaben, etwa über deren Geneigtheit dauernd zu beziehen, über Sonderverträge mit Kunden, oder über Verträge in der Richtung gewährter besonderer Preisvergünstigungen, über die Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit von Kunden und dergl., nur dann kann von einem Geschäftsgeheimnis im Sinne der zitierten Gesetzesbestimmungen gesprochen werden. Sonst aber werden unter Geschäftsgeheimnissen allgemein nur jene einem Geschäftsbetrieb eigentümlichen, nicht offenkundigen, also nur einem engen Personenkreis bekannten Tatsachen verstanden werden können, die nach dem erkennbaren Willen des Geschäftsunternehmers nicht geoffenbart werden sollen und an deren Nichtoffenbarung der Unternehmer ein besonderes wirtschaftliches Interesse zu erkennen gegeben hat. Nur hinsichtlich derart beschaffener Kundenlisten besteht eine strenge Schweigepflicht aller im Betrieb tätigen Personen, weil die Verletzung der Geheimhaltungspflicht dem Geschäftsherrn schaden kann. Was die Preislisten im besonderen betrifft, so kann regelmässig davon ausgegangen werden, dass sie jedem Branchenkundigen leicht beschaffbar sind und schon aus diesem Grunde aus dem Kreis der Geschäftsgeheimnisse herausfallen. Dasselbe wird übrigens im Regelfall für die Erlangung der Kenntnis von Namen und Firmensitz von Grossabnehmern gelten, wenn anders nicht Gegenteiliges behauptet und bewiesen wird.

Articles 17 LCD et 1 OL "Cartes postales".

L'envoi par la poste d'un grand nombre de cartes (26'000) constitue une annonce publique même lorsque chaque carte porte l'indication de l'adresse de son destinataire, client de l'expéditeur, ainsi que la mention "Personnel, pas transmissible".

Die Versendung einer grossen Anzahl von Karten durch die Post (26'000) stellt selbst dann eine öffentliche Ankündigung dar, wenn jede Karte die Adresse des Empfängers, Kunde des Absenders, trägt sowie die Bemerkung "persönlich, nicht übertragbar".

ATF 106 IV 298

Arrêt de la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 2 mai 1980 dans la cause T. contre ministère public du canton de Vaud.

A. La société I. S.A. exploite dans le canton de Vaud plusieurs magasins spécialisés dans la vente à prix réduits d'appareils photographiques, téléviseurs, etc. La société est contrôlée par I. Holding S.A., dont le siège social est à Fribourg et dont T. préside le conseil d'administration.

Au début de l'année 1978, I. S.A. a fait distribuer en Suisse romande 70'000 cartes postales donnant droit à un rabais de 10% sur tout achat à partir de 100 fr., rabais valable du 7 au 28 février 1978. Près de 26'000 cartes ont été distribuées dans le canton de Vaud. T. était au courant de cette campagne publicitaire et il en prend la responsabilité. Il fait cependant valoir que les destinataires figuraient sur le fichier de l'entreprise et avaient tous été clients d'I. S.A.

B. Le 23 octobre 1978, à la suite d'une dénonciation du Service de la police administrative du canton de Vaud, le juge informateur itinérant a condamné T. à une amende de 1'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation d'une année. T. ayant fait opposition à cette ordonnance, le Tribunal de police du district de Lausanne confirma cette condamnation le 10 septembre 1979, en considérant que l'accusé avait contrevenu par négligence à l'art. 20 al. 1 lettre a de l'OL.

Statuant le 5 novembre 1979 sur le recours déposé par T., la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a maintenu la décision qui précède.

C. T. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Arguant de la violation des art. 17 LCD et 1 OL, il conclut à libération. Il estime en effet que les dispositions précitées ne sauraient trouver application en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas eu "annonce publique", et cela même s'il n'est pas contesté qu'il y ait eu offre d'"avantages momentanés".

Tant l'autorité cantonale que le Ministère public déclarent se référer purement et simplement aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

1. Selon le recourant, ce qui fait "l'annonce publique", ce n'est pas le nombre de personnes touchées, mais la manière dont l'auteur s'est adressé à elles. Il ne saurait en conséquence y avoir "annonce publique" là où les personnes visées ont été atteintes par des notifications individuelles, intervenues à la suite d'un choix fondé sur les caractéristiques personnelles de chaque destinataire. Tel serait le cas en l'espèce où les cartes litigieuses, qui portaient de surcroît la mention "personnel, pas transmissible!", ont été envoyées expressément et nommément aux clients de la Société I. S.A. En revanche, il y aurait "annonce publique" au regard de la loi lorsque la notification intervient collectivement, l'identité des personnes touchées dépendant alors du seul hasard.

2. a) Il est malaisé de tracer une frontière nette et objective entre les annonces "publiques" et celles qui ne le sont pas. Le Tribunal supérieur de Zurich a amorcé une solution en considérant, le 1er juillet 1957, dans le cadre de l'art. 152 CP (BJP 1957 no 200) qu'une publication est faite au public aussitôt qu'un nombre non limité de personnes peut en prendre connaissance, par hasard. Ce point de vue se rapproche de celui de la jurisprudence allemande relative au § 186 du Code pénal allemand, pour laquelle une diffamation est rendue publique "wenn sie von einem grösseren, individuell nicht begrenzten und durch nähere Beziehung nicht verbundenen Personenkreis unmittelbar wahrgenommen werden kann" (cf. Commentaire de Schönke/Schröder no 19).

b) On ne saurait toutefois prendre l'expression "cercle non déterminé de personnes" au pied de la lettre sans s'exposer à vider de leur substance les dispositions légales qui font appel à la notion de communication ou d'annonces faites au public. En effet, les moyens techniques modernes rendent extrêmement facile, le recourant le dit lui-même, la communication individualisée d'écrits en réalité destinés à tous: il suffit d'ailleurs d'ouvrir sa boîte aux lettres pour s'en persuader. Il n'existe dès lors aucun critère objectif permettant de caractériser la communication intervenue à titre proprement individuel et personnel lorsqu'elle touche un grand nombre d'individus. C'est pourquoi la doctrine fait appel à des critères subjectifs et ne sépare des communications et annonces faites au public que les "private Mitteilungen und Auskünfte an einzelne Personen" (Thormann/von Overbeck, n 5 ad art. 152), les "communications ... à quelques personnes déterminées seulement" (Logoz, n. 2 a, p. 167, ad art. 152), la "private Auskunft an einzelne Personen" (Germann, Verbrechen, n. 4, p. 283, ad art. 152, ainsi que Stratenwerth, part. spéc. I p. 248 infra). Une position analogue existe dans la doctrine italienne relative à l'art. 501 CPI, pour laquelle seule n'est pas punissable la communication "fatta in via riservata ad una persona o a un numero ristrettissimo di persone" (Antolisei, Manuale di diritto penale, part. spéc., t. XV p. 845; V. Manzini, Trattato, t. VII, no 2439 III p. 39) et française (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit commercial, vol. 4, sous "Publicité mensongère" no 14).

c) Si l'on admet que la notion de "communications et annonces faites au public" doit être interprétée extensivement, le Conseil fédéral n'a nullement excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien (cf. ATF 101 Ib 144 ss), lorsqu'à l'art. 1 al 2 OL qui est fondé sur l'art. 17 al. 4 LCD, il a qualifié d'annonces publiques celles "faites par le moyen de la presse ... de lettres ou cartes répandues dans un grand cercle d'acheteurs, de journaux destinés à la clientèle ... ou par tout autre procédé approprié". Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Or il ressort expressément de cette disposition que l'envoi de cartes répandues dans un grand cercle d'acheteurs constitue une annonce publique au même titre que l'envoi de journaux destinés à la clientèle, envoi qui intervient le plus souvent par la poste et qui nécessite alors l'indication de l'adresse de chaque destinataire qui est ainsi individualisé. Il s'ensuit que le fait pour des cartes d'être adressées nommément à des personnes dont le cercle est strictement délimité par la liste d'adressage ne leur enlève nullement le caractère d'annonce publique. La circulaire explicative du 16 avril 1947 (FF 1947 II 73) qui a été publiée en même temps que l'OL ne permet pas de tirer d'autres conclusions. En effet, on ne saurait assimiler les lettres ou cartes répandues dans un grand cercle d'acheteurs à celles "adressées à certains clients personnellement" qui ne sont pas considérées comme des annonces publiques: les premières sont, comme en l'espèce, adressées à une clientèle choisie in abstracto, tandis que les secondes sont envoyées à des clients bien précis, choisis en fonction de leurs besoins spécifiques et personnels que l'expéditeur connaît individuellement.

d) La jurisprudence a jusqu'ici également donné une interprétation large de l'annonce publique. Ainsi, dans un arrêt Krause du 14 juin 1957, un envoi par la poste de 50'000 cartes de clients à des destinataires résidant avant tout dans le canton et la ville de Zurich a-t-il été qualifié d'annonce publique. De même on peut lire aux ATF 92 IV 149, en confirmation expresse de l'arrêt qui précède, qu'une telle annonce ne doit pas nécessairement être adressée au public en général ou à un cercle indéterminé de personnes, mais qu'elle peut consister en une communication faite à des personnes déterminées, mais dont le nombre est important, par exemple à une classe précise de clientèle ou à des clients déjà connus. Il n'y a aucun motif de revenir sur cette jurisprudence.

e) Il est vrai que sur les cartes en cause figure la mention "Personnel, pas transmissible". Ce point est toutefois dénué de toute pertinence, car le grand nombre même des destinataires (26'000) et l'impossibilité pratique dans laquelle l'expéditeur se serait trouvé de vérifier le respect de sa volonté suffit à démontrer que l'on se trouve devant une véritable clause de style destinée à donner le change à l'autorité. Comment en effet s'assurer que seul l'un des destinataires présentera la carte octroyant un rabais de 10% dans l'une des succursales de la chaîne, si la présentation simultanée d'un document établissant l'identité du porteur n'est exigée? Et comment une telle présentation pourra-t-elle être exigée si cela n'est

pas annoncé sur la carte même? Il y a lieu de faire application ici mutatis mutandis des considérants émis aux ATF 92 IV 150 lettre b.

Le pourvoi doit ainsi être rejeté.

Article 13 lettres b et c LCD

L'article 13 lettre c LCD est inapplicable à celui qui se déclare "fabricant" car cela ne constitue pas l'affirmation d'une dénomination professionnelle impliquant des distinctions ou des capacités particulières (c. 3).

Aux yeux du consommateur non prévenu, il ne peut qu'être plus avantageux, quant au prix, de s'adresser à un fabricant qui prétend travailler avec ses machines; celui qui ne fabrique pas sur des machines qui lui appartiennent, qu'il loue ou qu'il prend en leasing n'a pas le droit de se qualifier de "fabricant" (c. 4b).

Le prix de fabrique est celui que le fabricant facturerait à un revendeur (gros-siste ou détaillant); il peut comprendre seulement les frais de fabrication, y compris le bénéfice de celui qui fabrique effectivement le produit et les frais de publicité et de distribution aux seuls revendeurs; il ne peut en revanche comprendre aucun des frais inhérents à la vente directe au consommateur et dépassant ceux qui résultent de la seule vente à des revendeurs (entreposage, distribution, exposition) (c. 4c).

Celui qui ne fabrique pas lui-même le produit offert ne peut prétendre le vendre au prix de fabrique que s'il renonce à tout bénéfice et à la couverture de ses frais de vente au consommateur; celui qui prétend vendre au prix de fabrique alors que ce n'est pas le cas doit être condamné en application de l'article 13 lettre b LCD (c. 4c).

Art. 13 lit. c UWG ist nicht anwendbar auf denjenigen, welcher sich als "Fabrikant" ausgibt, da es sich dabei nicht um eine Berufsbezeichnung handelt, die sich auf besondere Auszeichnungen oder Fähigkeiten bezieht (Erw. 3).

In den Augen des unvoreingenommenen Konsumenten erscheint es im Hinblick auf den Preis als vorteilhaft, sich an den Fabrikanten zu wenden, welcher vorgibt, mit eigenen Maschinen zu arbeiten; wer nicht mit eigenen, gemieteten oder geleasten Maschinen fabriziert, hat nicht das Recht, sich als "Fabrikant" zu bezeichnen (Erw. 4b).

Der Fabrikpreis ist jener, den der Fabrikant einem Wiederverkäufer (Grossist oder Detaillist) in Rechnung stellen würde; er kann nur die Herstellungskosten

einschliesslich des Gewinnes desjenigen enthalten, der das Produkt tatsächlich herstellt sowie die Kosten von Werbung und Abgabe an Wiederverkäufer; er kann umgekehrt keinerlei Kosten enthalten, die mit der Verteilung an Endverbraucher zusammenhängen und die die blossen Kosten der Verteilung an Wiederverkäufer übersteigen (Lagerhaltung, Verteilung, Ausstellung) (Erw. 4c).

Wer das von ihm feilgehaltene Produkt nicht selbst fabriziert, kann nur dann vorgeben, es zum Fabrikpreis zu verkaufen, wenn er auf Gewinn und Deckung der Kosten in Zusammenhang mit der Verteilung an den Konsumenten verzichtet; wer vorgibt, zum Fabrikpreis zu verkaufen, obschon dies nicht zutrifft, ist in Anwendung von Art. 13 lit. b UWG zu verurteilen.

ATF 106 IV 218

Arrêt de la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 8 février 1980 dans la cause ASLT et consorts contre S.

Art. 1 LCD "Bucher"

Il est arbitraire de faire défense au licencié de continuer à fabriquer des machines comportant des caractéristiques faisant l'objet du contrat de licence, lorsque le contrat a été résilié par le donneur de licence et que ce dernier n'a pas prouvé que ces caractéristiques constituaient toujours un secret; l'intérêt de pur fait du donneur de licence à ne pas être concurrencé ne saurait être pris en considération.

Es ist rechtsmissbräuchlich, dem Lizenznehmer die weitere Herstellung von Maschinen zu untersagen, welche Gegenstand des Lizenzvertrages bildende Charakteristika enthalten, wenn der Vertrag durch den Lizenzgeber aufgelöst wurde und dieser nicht bewiesen hat, dass diese Charakteristika noch immer geheim sind; das blosses Interesse des Lizenzgebers, nicht konkurrenziert zu werden, kann nicht berücksichtigt werden.

ATF 102 I a 493 c. 12.

Arrêt du tribunal fédéral du 17 mars 1976 en la cause Bucher-Guyer AG. contre cour de justice du canton de Genève et Meikli Co. Ltd.

Lebensmittelverordnung (LMV) Art. 420 d – “Marlboro Leisure Wear”

Das Werbeverbot für Zigaretten auf Sportbekleidung ist auch dann verletzt, wenn die Sportbekleidung ausschliesslich für Erwachsene hergestellt wird.

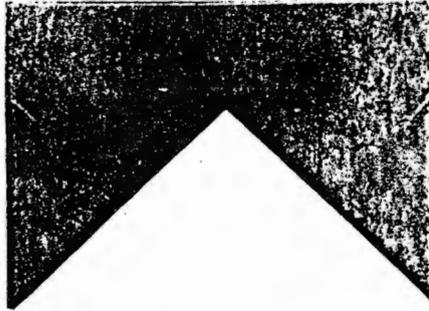
Bedeutungslos ist, in welcher faktischer oder rechtlicher Beziehung der Hersteller der Sportbekleidung zum Inhaber der Zigarettenmarke steht.

L'interdiction de faire de la publicité pour des cigarettes sur des vêtements de sport est également violée lorsque ces vêtements sont destinés exclusivement à des adultes.

Les rapports de fait ou de droit du fabricant des vêtements de sport avec le titulaire de la marque de cigarettes sont irrelevants.

Verfügung der Direktion des Gesundheitswesens des Kantons Zürich vom 30. Juni 1981 (mitgeteilt von RA Dr. W. Müller).

Die Rekurrentinnen stellten auf der SWISSPO im Hallenstadion Zürich unter der Bezeichnung “Marlboro Leisure Wear” Wintersportartikel und Werbematerial für Sommersport aus, welche mit dem Schriftzug “Marlboro” und dem Markenzeichen (rotes “Dächli” auf weissem Grund) versehen waren, etwa wie folgt:



Marlboro

Auf Anzeige der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Nichtraucher (SAN) verfügte das kantonale Laboratorium, dass allfällige in Verkehr befindliche Vorräte von Sport-Kleidern und Artikeln sowie von Werbematerial, die mit dem Firmenzeichen "Marlboro" (Schriftzug "Marlboro" unter rotem "Dächli" auf weissem Grund) versehen seien, als beschlagnahmt gälten. Sie dürften erst nach Entfernung des Schriftzuges "Marlboro" in den Verkehr gelangen, wobei die Anbringung des rot-weißen Bildzeichens ohne Schriftzug auf Zusehen hin toleriert würde. Ein Rekurs gegen diese Verfügung wurde von der Gesundheitsdirektion abgewiesen. Der dagegen erhobene Rekurs an den Regierungsrat wurde in der Folge zurückgezogen.

Aus der Begründung der Gesundheitsdirektion:

2a. Art. 420 d LMV lautet wie folgt:

“Untersagt ist jede Werbung für Tabakerzeugnisse, die sich in deutlicher Weise an Minderjährige richtet und bezweckt, sie zum Tabakgenuss zu veranlassen. Verboten ist insbesondere die Werbung:

- a. an Orten, wo sich hauptsächlich Minderjährige aufhalten;
- b. in Werbeträgern, die hauptsächlich für Minderjährige bestimmt sind;
- c. auf Sportkleidern sowie auf den bei der Ausübung des Sportes verwendeten Gegenständen und Fahrzeugen;
- d. durch unentgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen an Minderjährige.

Der Verkauf von Zigaretten ohne Packung an Minderjährige ist untersagt.”

Es ist wohl unbestritten, dass die von den Rekurrentinnen vertriebenen Textilien weitteils der Gattung "Sportkleider" zuzurechnen sind. Damit werden sie von Art. 420 Abs. 1 lit. c LMV erfasst und dem dort ausgesprochenen Tabak-Werbeverbot unterworfen. Der Einwand, die Lebensmittelverordnung sei auf diese Bekleidungsartikel nicht anwendbar, ist in seiner Begründung unverständlich und in seiner Aussage als gegen den klaren Verordnungswortlaut verstossend falsch.

b. Die Rekurrentinnen wollen im besonderen Art. 420 Abs. 1 lit. c LMV auf ihre Sportkleider nicht angewendet wissen, weil diese nur für Erwachsene konzipiert seien und sich die Werbung für diese Kleider "logischerweise" daher auch nur an Erwachsene richte.

Die Rekurrentinnen übersehen, dass der Gesetzgeber, was sich aus dem klaren Aufbau und der guten Verständlichkeit des Artikels ohne weiteres ergibt, Tabakwerbung auf allen Sportkleidern (sowie auf allen bei der Ausübung von Sport verwendeten Gegenständen und Fahrzeugen) als in deutlicher Weise an Minderjährige gerichtet erachtet. Hätte der Gesetzgeber das Werbeverbot auf die Sportkleidung Minderjähriger beschränken wollen, so hätte er dies zweifelsohne in lit. c nicht anders als in den anderen Punkten der exemplifikativen Aufzählung

des ersten Absatzes auch entsprechend formuliert. Da gerade Jugendliche in besonderem Ausmass sportlich interessiert sind, erscheint die Ausdehnung des Verbots auf sämtliche Sportkleidung folgerichtig, was ebenfalls gegen ein redaktionelles Versehen spricht. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass die Gefahr der Aufnahme von Rauchergewohnheiten mit zunehmendem Alter wächst und daher für jene Minderjährigen am grössten ist, die nicht mehr Kinderkleider tragen und daher potentielle Kunden auch der Rekurrentinnen sind.

c. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass Tabakwerbung auf den von den Rekurrentinnen angebotenen Sportkleidern nicht zulässig ist. Es kann dabei nicht darauf ankommen, ob diese Werbung besonders aufdringlich gestaltet ist, oder sich mit dem bei Sportkleidern offenbar üblichen Raum für das Markenzeichen begnügt.

d. Bedeutungslos muss auch bleiben, in welchen rechtlichen oder faktischen Beziehungen die Rekurrentinnen zum Inhaber der Zigarettenmarke Marlboro stehen, denn unzweifelhaft bezwecken sie – aus was für Gründen auch immer – durch die sklavische Übernahme der Warenmarke die Gedankenassoziation zwischen ihren Produkten und jener Zigarette.

Bemerkung

Leider wurde die Verfassungsmässigkeit und Gesetzmässigkeit des Art. 420 d LMV nicht näher ausgeleuchtet.

Obwohl der Rezensent dem Versuch, der Suchtmittelwerbung Schranken zu setzen, grundsätzlich sympathisch gegenüber steht, müssen auch Werbeverbote für Genussmittel (die an unzähligen Verkaufspunkten und selbst an unbewachten Automaten bezogen werden können) dem verfassungsmässigen Gebot der Verhältnismässigkeit Stand halten. Sicher gibt der Jugendschutz eine taugliche Begründung für einzelne Werbeeinschränkungen ab. Dass aber der Schutz der Jugendlichen auch ein generelles Verbot des Werbeträgers "Sportkleider" bedingt, hätte wohl doch einer eingehenderen Begründung bedurft.

L. D.

Vertrag betreffend Know-how und Fabrikationsgeheimnis—"Offenes Geheimnis"

Was der Konkurrenz bereits bekannt ist, kann nicht Gegenstand eines "geheimen Verfahrens" sein.

Ein technisches Verfahren kann dann nicht als geheim betrachtet werden, wenn es jedermann bei deutschen Ämtern leicht und offen zugänglich ist.

Contrat protant sur un savoir-faire et un secret de fabrication.

Ce qui est connu des concurrents ne peut constituer un "procédé secret".

Un procédé technique ne peut dès lors être considéré comme secret s'il est à tous facilement et publiquement accessible auprès d'administrations allemandes.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. Dezember 1977.

Sachverhalt (stark zusammengefasst):

Die Klägerin, welche ihren Sitz in der Schweiz hat, schloss 1971 mit K. in der Bundesrepublik Deutschland einen Vertrag ab, welcher die von K. entwickelten Verfahren und Rezepte zur Herstellung von "P." zum Inhalt hatte.

Der Kläger erhielt in diesem Vertrag die ausschliessliche Lizenz für die Herstellung und das Feilhalten von "P." in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Der Kläger schloss in der Folge einen Vertrag mit dem Beklagten, wonach letzterer für die Dauer von 5 Jahren die Herstellung von "P." übernahm und sich verpflichtete, nach Beendigung des Vertrages die ihm mitgeteilten Verfahren und Rezepturen geheim zu halten und diese nach Vertragsbeendigung nicht mehr anzuwenden.

Die Klägerin macht geltend, der Beklagte habe trotz des vereinbarten Verbotes nach Vertragsbeendigung ein Produkt auf den Markt gebracht, welches unter Verwendung der erwähnten Verfahren und Rezepturen hergestellt worden sei. Er stellt Antrag, es sei dem Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, gemäss dem ihm vermittelten know-how Produkte herzustellen und zu vertreiben.

Aus den Erwägungen:

...

5.

...

Der Beklagte macht in diesem Zusammenhang weiter geltend, eine Begrenzung des Herstellungsverbotes ergebe sich aufgrund der Auslegung des Vertrages. Massgeblich sei das Interesse des Berechtigten. In zeitlicher Hinsicht bestehe nur solange ein Interesse am Verbot, als das Verfahren nicht von jedermann angewendet werden könne. Gemäss dem undatierten, aber jedenfalls vor Juli 1971 abgeschlossenen Vertrag zwischen K und der Klägerin sei K Inhaber des deutschen Gebrauchsmusterschutzes. Dieser dauere zweimal drei Jahre und sei inzwischen abgelaufen oder laufe demnächst ab. Da die Gebrauchsmuster veröffentlicht würden, gehörten sie im Moment des Schutzablaufes zum Allgemeingut. Von diesem Zeitpunkt an bestehe für den Berechtigten kein Interesse mehr daran, dem Beklagten etwas zu verbieten, zu dem jedermann Zutritt habe und das jedermann ausführen könne.

Es trifft zu, dass die Parteien hinsichtlich der Dauer des Herstellungsverbotes im Vertrag selbst keine Regelung getroffen haben. Bei dieser Sachlage ist zu prüfen, ob sich der Wille der Parteien bezüglich der Dauer des Verbotes aus den Umständen ermitteln lässt. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Herstellungsverbot für ein Produkt auf der Grundlage eines geheimen Verfahrens jedenfalls nicht länger dauern kann, als das betreffende Verfahren geheim ist bzw. das Verfahren nicht jedermann zur Benützung zur Verfügung steht. In diesem Sinn kann indessen das im Streit liegende Verfahren in der Schweiz gar nicht als geheim betrachtet werden. Das ergibt sich aus folgendem: Im Vertrag zwischen der Firma K und der Klägerin über die Erteilung der Lizenz am Verfahren zur Herstellung der "P" ist von den Parteien ausdrücklich festgehalten worden, dass für die "P" ein Gebrauchsmusterschutz beim Deutschen Patentamt bestehe. Die Klägerin ficht dies nicht an. Es kann daher davon ausgegangen werden, es liege in Deutschland ein solcher Schutz für das vorliegend streitige Verfahren vor oder habe bis vor kurzer Zeit vorgelegen (vgl. § 1 des Gebrauchsmustergesetzes vom 9. Mai 1961). Gemäss § 2 dieses Gesetzes ist das zu schützende Verfahren bei seiner Anmeldung zu beschreiben. Diese Beschreibung wird in die Gebrauchsmusterrolle aufgenommen (§ 3 des Gesetzes). Sie wird zudem im Patentblatt veröffentlicht (§ 3 Abs. 3 des Gesetzes). Die Einsicht in die Gebrauchsmusterrolle steht jedermann frei (§ 3 Abs. 5 des Gesetzes), wobei nicht nur die Beschreibung, sondern auch die Unterlagen der Anmeldung, aufgrund derer die Eintragung erfolgt ist, eingesehen werden können (vgl. Busse, Komm. zum Gebrauchsmustergesetz, § 3 Anm. 5 S. 706).

Abgesehen davon hat die Klägerin nach ihren eigenen Ausführungen am 10. März 1976 für ihr Verfahren in der Schweiz ein Patent betreffend "... " angemeldet und damit gleichzeitig das betreffende Fabrikationsgeheimnis offengelegt.

Gegenstand eines geheimen Verfahrens bilden nach der Definition des Bundesgerichtes alle einen Fabrikationsvorgang betreffenden weder offenkundigen noch allgemein zugänglichen Tatsachen, an deren Geheimhaltung der den Vorgang Beherrschende ein berechtigtes Interesse hat und die er tatsächlich geheimhalten will (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I S. 548, GRUR Int. S. 385, BGE 80 IV 27). Im einzelnen Fall wird dabei jedoch nur verlangt, dass die Geheimlehre der Konkurrenz nicht bekannt sei bzw. derselben nicht leicht bekannt werden könne (Blum/Pedrazzini, Komm. zu Art. 35 PatG Anm. 24 S. 370). Das ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Die von der Klägerin dem Beklagten mitgeteilte geheime Lehre war vielmehr jedem Interessenten leicht zugänglich. Er musste zu deren Kenntnisnahme nur das deutsche Patentblatt konsultieren oder in die Gebrauchsmusterrolle Einsicht nehmen. Dass ein Deutschweizer Interessent damit ausländische Amtsstellen in Anspruch nehmen muss, fällt nicht ins Gewicht. Es handelt sich vorliegendenfalls um ein Nachbarland, mit dem sehr enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen bestehen und wo zudem sprachliche Verständigungsprobleme fehlen. Ausserdem stehen heute hervorragende Kommunikationsmittel zur Verfügung, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt der leichten Zugänglichkeit zur im Streite liegenden technischen Lehre kein Hindernis entgegensteht.

Das Vertragsgegenstand bildende technische Verfahren kann damit, auch wenn der Beklagte es dafür hielt, nicht als geheim bezeichnet werden. Mangels entsprechender schweizerischer Gesetze fehlt deshalb für ein ursprünglich geheimes Verfahren, das zum Zwecke gesetzlichen Gebrauchsmusterschutzes im Ausland an leicht zugänglicher Stelle offenbart wird, in der Schweiz eine Schutzmöglichkeit. Spätestens aber mit der Offenlegung des Fabrikationsgeheimnisses im Rahmen der Patentanmeldung ging dem Herstellungsverfahren der Geheimnischarakter verloren. Damit ist dem Begehren um Schutz des geheimen Verfahrens die Grundlage entzogen. Die Klage ist daher abzuweisen.

V. Kartellrecht

KG Art. 4 Abs. 1.

...

Abgrenzung der Schutzbereiche von UWG und KG.

Was den Begriff der Vorkehr in Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG betrifft, ist nicht entscheidend, ob sie einen engeren oder weiteren Kreis von Wettbewerbern trifft, sondern, ob ihr ein Diskriminierungscharakter zukomme.

Délimitation des domaines dans lesquels la protection du concurrent est assurée par la loi sur les cartels et par la loi sur la concurrence déloyale.

En ce qui concerne la notion de "mesures" au sens de l'art. 4 al 1 L Cart, ce qui est décisif c'est de savoir si elles revêtent un caractère discriminatoire et non si elles touchent un cercle restreint ou étendu de concurrents.

(Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 12. Mai 1981 in Sachen X und Mitbeteiligte gegen Y AG; BGE 107 II 277 ff.).

Sachverhalt (Zusammenfassung):

Die Beklagte Y AG gehört zu den Discount-Geschäften mit zahlreichen Filialen in der ganzen Schweiz. Ihre Verkaufsmethode kennzeichnet sich durch die Ankündigung wöchentlicher Aktionen aus, worin mit dem Verkauf gewisser Artikel zu besonders tiefen Preisen geworben wird. Die Kläger reichten gegen die Beklagte beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein, unter anderem mit folgenden Rechtsbegehren:

1.2. (Feststellung des Betreibens unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 1 Abs. 1 sowie Abs. 2 lit. a und b UWG).

Buchbesprechungen

David, Dr. Lucas: Werbe- und Vertriebsrecht (Nationales Recht, Richtlinien der Internationalen Handelskammer, und Grundsätze der Schweizerischen Kommission zur Überwachung der Lauterkeit in der Werbung); Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1981. XV und 309 S., broschiert Fr. 49.—.

Unter der eher bescheidenen Bezeichnung "Textausgabe" ist ein in seinem Aufbau, seiner Bemühung um Vollständigkeit und auch seiner Originalität wertvolles Hilfsmittel sowohl für die Praktiker der Werbe- und Vertriebsbranche als auch für Juristen erschienen.

Der Autor beweist, dass es – auch für den Juristen – mit dem Besitz der amtlichen Gesetzessammlungen nicht getan ist. Durch die weit verstreuten gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Werbung und Vertrieb führt er einerseits mit einer klaren und einfach zu benützenden Systematik und andererseits mit einem ungewöhnlich reichhaltigen Sachregister (allein 48 Seiten). Neben den amtlich publizierten Gesetzen und Verordnungen finden sich aber in der Ausgabe – und dies macht einen bedeutenden Teil ihres Wertes aus – auch wesentlich schwerer greifbare Texte, so beispielsweise die Weisungen des Bundesrates über die Fernsehklame, ein Auszug aus der Konzession SRG, die Grundsätze für die Praxis der Schweizerischen Kommission zur Überwachung der Lauterkeit in der Werbung, die Internationalen Richtlinien für die Werbepaxis, Auszüge aus dem IKS-Regulativ.

Ausserdem wurde auch auf die Aktualität der Texte grossen Wert gelegt. All dies macht die vorliegende Textausgabe zu einem wichtigen, wenn nicht unentbehrlichen Hilfsmittel für all jene, die sich in ihrer Berufspraxis mit Werbung und Vertrieb befassen.

Peter Liatowitsch

Vida A.: Trademarks in Developing Countries Akadémiai Kiadó/Licensing Executive Society International) Budapest 1981, 180 S. \$ 25.—.

Vida hat seinen international beachteten Büchern und Aufsätzen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes eine weitere Arbeit zugefügt, die ein lebhaftes Interesse verdient und es auch finden wird.

Er hat als erster in einer zusammenfassenden und wirtschaftlich und rechtlich fundierten Studie das viel beredete und umstrittene Thema des Markenrechts in den Entwicklungsländern behandelt. Er hat dabei deren Interessen und jene der Industrieländer dargelegt und den möglichen Nutzen eines angepassten Markenrechts auch für die ersteren überzeugend bejaht. Er hat Erfahrungen der sozialistischen Länder mit ihrer erst zögernd entwickelten aber jetzt durchwegs anerkannten Markenplanung hinzugenommen. Zu Recht ist Vida davon ausgegangen, dass ein Studium der rechtlichen Probleme die Antwort auf die wirtschaftlichen voraussetze.

Vida hat die aktuelle Bedeutung der Marken für Entwicklungsländer vor allem im Hinblick auf ihre Unternehmen untersucht.

In einem ersten Teil prüft Vida, wie es sich generell mit der Benützung von Marken durch die Unternehmen der Entwicklungsländer verhält. Er stellt fest, dass tropische Konsumwaren wie Kaffee, The, Kakao charakteristische Exportgüter seien, aber in Grosspackungen versandt werden und vor allem unter den Marken der Importeure auf den Markt kommen. Dasselbe gelte für Nahrungsmittel (insbesondere Früchte, Zucker, Reis, Getreide und Fleisch).

Rohprodukte für die Industrie wie Kupfer, Gummi, Baumwolle, Holzfasern und mineralische Produkte (Rohöl, Phosphate) seien nicht geeignet für Markenprodukte, weil sie verarbeitet werden. Er erwähnt als Gegensatz die Herkunftsbezeichnungen für Teppiche. Vida bedauert, dass Industrierzeugnisse (z.B. Textilwaren) meistens noch ohne Marken der Erzeugerfirmen verkauft werden. Er erwähnt, wie er dies auch für andere Kategorien (z.B. Früchte) getan hat, einige ermunternde Ausnahmen.

Im Kapitel über Industrialisierung und ausländische Marken weist Vida darauf hin, dass Unternehmen aus sozialistischen Ländern (z.B. Ungarn) eher als westliche ihre Marken territorial beschränkt zur Verfügung stellen. Einlässlich behandelt sind im Abschnitt über internationale Zusammenarbeit und ausländische Marken die Markenlizenz und die pharmazeutischen Marken.

Im zweiten Teil schildert Vida das Markenrecht und die wirtschaftliche Bedeutung der Marken in einigen Entwicklungsländern (Indien, Brasilien, Marokko, Elfenbeinküste, Cuba). Zuerst ist das Markenrecht dargestellt, dann die Markenpraxis (Export, die Auffassung europäischer Geschäftskreise und die Erfahrungen der einheimischen Produzenten und deren Markenregistrierungen im Ausland). Hierauf folgt ein Abschnitt über Lizenzierung und Transfer, aufgeteilt nach den jeweils typischen Warenkategorien. Abgeschlossen wird jeder Länderbericht mit einem Kommentar des Autors. Dabei ergeben sich oft überraschende Einsichten.

Der dritte Teil befasst sich mit den Erfahrungen aus wirtschaftlichen Zusammenschlüssen und Reformtendenzen im Markenbereich in Equatorialafrika und Süd- und Zentralamerika. Ein weiteres Kapitel ist dem Modell eines Markenge-

setzes der WIPO für Entwicklungsländer (wiedergegeben im Anhang) gewidmet und ein letztes der Revision der markenrechtlichen Bestimmungen in der PVUE.

Aus den Folgerungen sei nur noch Vidas Feststellung hervorgehoben, dass die Marke ein wichtiges Bindeglied zwischen Recht und Wirtschaft ist, dass ihr die entscheidende Funktion zukommt, die von unterentwickelten Ländern exportierten Waren zu unterscheiden, sie bekannt zu machen und damit den Anteil am Welthandel zu vergrössern. Wie sehr diese Ansicht gerechtfertigt ist, hat Vida mit Beispielen in den Länderberichten dargetan (Indiens Kosmetikmarke Lakme in Ungarn, Ananas-Marken aus der Elfenbeinküste in der Bundesrepublik: Cotivana, Golden Smile und African Glory).

Vidas Studie regt zum Nachdenken darüber an, ob und wie bei der Entwicklungshilfe die Marken einzuplanen sind. Gleich Israels Jaffa Orangen oder Jugoslawiens Elan Skis sollten die Exportgüter nicht mehr anonym bleiben. Im Rahmen der Entwicklungshilfe wären auch Mittel zur Pflege der Marken und Herkunftszeichen (Kollektivmarken) einzusetzen. Damit ist gesagt, dass Vidas Arbeit nicht nur Markenspezialisten angeht und dass alle sie lesen sollten, die in irgend einer Weise mit der Wirtschaft der Entwicklungsländer befasst sind.

Alois Troller

Eingegangene Bücher

Fux, Roland, Die Rechtsgrundlagen der Programmaufsicht des Bundes über den Rundfunk, Verlag Stämpfli, Bern, 1982

Journée d'étude du 29 octobre 1980, Paris, Deux problèmes d'actualité du droit de la concurrence, Gazette du Palais, Paris

Vida, A., Trademarks in Developing Countries (Akadémiai Kiadó/Licensing Executive Society International) Budapest 1981