

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

Heft 1 1984 Fascicule 1

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze

*Die schutzfähige Erfindung gemäss Art. 1 Abs. 2 PATG
und ihre Beurteilung durch den Zivilrichter*

EUGEN BRUNNER, ZÜRICH

7

*Die schutzfähige Erfindung gemäss Art. 1 Abs. 2 PATG
und ihre Beurteilung im amtlichen Vorprüfungsverfahren,
insbesondere durch die Beschwerdekammern*

ROGER KÄMPF, BERN

23

Die sogenannte Vorbehaltserfindung (Art. 332. Abs. 2–4 OR)

KASPAR SPOENDLIN, BASEL

33

Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

BETONSCHALUNG. Aufhebung einer vorsorglichen Massnahme.
Nichtigkeit eines eingeschränkten Patentes; unlauterer Wettbewerb
durch sklavische Nachmachung?

HGer ZH vom 3. Dezember 1973

47

SCHLOSSROSETTE. Vorsorgliche Massnahmen im Patent- und
Modellrecht, Behauptungs- und Darlegungspflicht der Parteien;
Formulierung von Begehren.

HGer ZH vom 26. März 1976

53

SANDSTRAHLKABINE. Vorsorgliche Massnahme, Anforderungen
an die Glaubhaftmachung der Nichtigkeit eines Patentes:
Neuheit, Erfindungshöhe.

HGer ZH vom 12. Oktober 1976

58

NYLONDÜBEL. Vorsorgliche Massnahmen; Nichtigkeit des Klagepatentes. Sicherheitsleistung.
HGer ZH vom 1. Juni 1977 65

VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE. Vorsorgliche Massnahmen; Nichtigkeit des Klagepatentes; Ausstellungspriorität, Erfindungshöhe.
HGer ZH vom 9. September 1982 72

II. Musterschutz

SUN-DATA 3 I. Internationale Hinterlegung. Vermutung für Urheberschaft zugunsten des Hinterlegers. Hinterlegung durch den Auftragnehmer. Stellung des Unterakkordanten.
HG ZH vom 19. Mai 1981 77

SUN-DATA 3 II. Anerkennung der Klage. Auswirkung für andere Prozesse zwischen den gleichen Parteien. Nichteintreten auf die Widerklage.
HR ZH vom 14. Dezember 1982 79

JUNGBRUNNEN. Antrag auf vorsorgliche Verfügung. Nicht leicht ersetzbarer Nachteil und Rechtsverletzung werden auch bei der Anwendung von Art. 28 MMG vorausgesetzt. Anwendung von Art. 197 OR auf die Dauer eines Lizenz-Vertragsverhältnisses.
HG ZH vom 23. Dezember 1983 80

III. Kennzeichnungsrecht

EURO SUB I. Zuständigkeit für Klagen des Markeninhabers und dessen Lizenznehmers. Markengebrauch durch die Enseigne eines Ladengeschäftes. Gemeingut. Verwirrung des Publikums und der dadurch entstehende Schaden.
HG ZH vom 3. Februar 1982 84

EURO SUB II. Nichtmarkenmässiges Anbringen eines Zeichens. Verwendung eines ähnlichen Signetes durch zwei im Wettbewerb stehende Unternehmen. Vorsorgliches Verbot und Höhe der Kaution.
KGer ZG vom 6. September 1982 92

- HUGO KOBLET*. Anwendung des Markenrechts und nicht des Wettbewerbsrechts bei Warenausstattung mit einer Marke. Vorsorgliche Massnahmen.
OGer ZH vom 28. März 1983, Anmerkung von Lucas David. 98
- MENSCHENRECHTS-SCHUTZBRIEF I*. Verwendung des Schweizer Wappens auf einem "Schweizerischen Menschenrechts-Schutzbrief". Sittenwidrigkeit.
BGE vom 8. Februar 1980 und 23. November 1981 102
- MENSCHENRECHTS-SCHUTZBRIEF II*. Verwendung des Europaratemblems auf sogenannte Menschenrechts-Schutzbriefe. Gutgläubige Benützung? Nachteil für den Europarat verneint.
OGer ZH vom 28. Juni 1982 und BGE vom 1. Dezember 1982 108
- INTERHOTEL*. Dieser Name ist kennzeichnungskräftig. Verwechslungsgefahr. Neben einem Unterlassungs- und einem Beseitigungsbegehren besteht für ein Feststellungsbegehren kein schutzwürdiges Interesse.
HGer ZH vom 26. Oktober 1981 114
- LEVI'S JEANS*. Frage der Schutzfähigkeit einer Marke; Zugehörigkeit zum Gemeingut; Verkehrsgeltung.
BGer vom 20. November 1982 (PMMBl. 1983 I 18), mit Anmerkungen von U. Blum/L. David. 120
- IV. Wettbewerbsrecht**
- SAVING-CLUB*. Persönlichkeitsrecht. Presse.
HGer ZH vom 8. November 1979 und BGE vom 30. April 1980 129
- ERBA AKTIENGESELLSCHAFT*. Schutz aus Wettbewerbs- und Namensrecht für eine ausländische Firma. Verwechslungsgefahr zwischen ERBA und ERBATEX.
HGer StG vom 15. Juli 1981 und BGE vom 28. September 1982 mit Anmerkung von L. David. 139
- LEGO III*. Illustration zu BGE 108 II 327 ff. 148

V. Buchbesprechung

PEDRAZZINI, Mario, Prof. Dr.: Patent- und
Lizenzvertragsrecht (Christian Englert)

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

Heft 2 1984 Fascicule 2

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze

<i>Aktuelle Fragen des Markenrechts, Arbeitstagung des VSP 1983</i> (EINLEITUNG A. BRINER)	163
<i>Aktuelle Fragen des Markenrechts</i> JÜRIG MÜLLER, BERN	165
<i>Allgemeine Bemerkungen zum Beweisverfahren vor dem BAGE,</i> <i>insbesondere in Markensachen</i> KURT WÜTHRICH, BERN	177
<i>Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem Amt</i> PRISCA FREI, BERN	183
<i>La protection des indications de provenance vue par l'Office fédéral</i> <i>de la propriété intellectuelle</i> JEAN-DANIEL PASCHE, BERNE	187
<i>Bemerkungen zum BGE i.S. Rubik's Cube</i> BEAT MESSERLI, BERN	191

Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

“ETIKETTIERMASCHINE II”. Anforderungen an die Substantiierungspflicht des Klägers; Neuheit; Erfindungshöhe. HGer ZH vom 24. Mai 1982	195
“CARBENDAZIM”. Erfindungshöhe. Zur Frage der richterlichen Überprüfung von Einwendungen der Parteien gegen die Gerichtsexpertise im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen. HGer ZH vom 8. Juli 1982 und KassGer ZH vom 9. November 1982	204

- “VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE”. Zur Frage, wann ein Einzelrichter im Rahmen vorsorglicher Massnahmen als Experte zu gelten hat. Kriterien der Erfindungshöhe. Lockerung der Anforderungen am Nichtigkeitsnachweis in Richtung blossen Glaubhaftmachens. 214
KassGer ZH vom 10. Januar 1983
- “METHODE DE DIAGNOSTIC”. Absence de brevetabilité. Impossibilité de limiter le brevet dans la procédure de recours de droit administratif en cas de nullité partielle. 217
ATF 108 II 221 du 21 septembre 1982
- “DOXYCYCLIN”. Zur Zuständigkeit des Kassationsgerichts für das Anordnen einer Expertise. Abgrenzung zum Bundesgericht. 218
KassGer ZH vom 4. Januar 1982
- “ETIKETTENBAND”. Zur Zuständigkeit des Kassationsgerichts für das Anordnen einer Expertise. Abgrenzung zum BG unter Bezugnahme auf Entscheid des KassGer ZH vom 4. Januar 1982. 221
KassGer ZH vom 10. Januar 1983
- “CHAINES A NEIGE”. Faits et preuves nouveaux; renonciation partielle; niveau inventif. 223
ATF du 12 septembre 1983
avec note de Martin Luchsinger
- “METALLBESCHICHTETE DIAMANTEN I”. Voraussetzungen zum Erlass superprovisorischer Massnahmen ohne Anhören der Gegenpartei. Begünstigung von Patentverletzungen. 235
Einzelrichter HGer ZH vom 9. November 1981
- “METALLBESCHICHTETE DIAMANTEN IP”. Vorsorgliche Massnahmen; Sicherheitsleistung des Klägers; mittelbare Patentverletzung. 239
HGer ZH vom 23. Dezember 1981
- “SOULIERS DE SKI”. Mesures provisionnelles; urgence; nullité du brevet. 245
Cour de justice Genève du 24 février 1984
avec note de Michel Muhlstein
- “FUNGIZID”. Zweites Gutachten im summarischen Verfahren. 251
Einzelrichter HGer ZH vom 8. Juli 1982

- “PRESOMPTION DE DROIT”. Mesures provisionnelles; portée d’une expertise produite par une partie. Imitation de la forme d’un objet non protégé. 258
 TA TI du 16 février 1982
- “DIENSTERFINDUNG”. Umstände, unter welchen eine Erfindung dem Arbeitgeber gehört. 259
 BGE vom 9. November 1983
- “SCHUTZSCHRIFT I UND II”. Das Institut einer Schutzschrift ist dem schweizerischen Recht fremd. 264/265
 HGer ZH vom 20. September 1983 und
 Einzelrichter HGer ZH vom 3. Oktober 1983
 mit Anmerkung von Lucas David
- “IMPORTATION EN SUISSE”. Illicéité de l’importation en Suisse de marchandise produites légalement à l’étranger. 271
 CJ GE du 14 avril 1983
- Ausgewählte Entscheidungen und Rechtsauskünfte 1983, die in den PMMBL. publiziert sind. Bemerkungen Luchsinger zur Verfügung des Amtes vom 17. Dezember 1982 (Art. 47 PatG). 272
- II. Urheberrecht**
- “BRIEFE AN DAS PERSONAL”. Kein urheberrechtlicher Schutz für eine Sammlung von geschäftlicher Korrespondenz. Unlautere Nachahmung bei der Abschrift wesentlicher Teile eines urheberrechtlich ungeschützten Werkes. Anforderungen an den Schadensnachweis. 275
 OG ZH vom 15. April 1983
- “MASSAGE-SCHULE”. Urheberrechtlicher Schutz für ein Kurskompendium. Verwechslungsgefahr bei der Abschrift eines 4seitigen Prospekts. Anmeldeformular nicht urheberrechtlich geschützt. Der URG-Richter ist auch befugt, Massnahmen gegen den unlauteren Wettbewerb zu treffen. 279
 OG ZH vom 2. Mai 1983
- “MANUEL TECHNIQUE”. Secret de fabrication. 281
 ATF du 5 octobre 1983

III. Kennzeichnungsrecht

- “SADOLIN/SADO SUISSE”. Verwechselbarkeit. 283
 HGer SG vom 26. Januar 1983
- “HERO”. Risque de confusion entre HERO et AERO SALAMICO.
 Menace d’une sanction pénale. 284
 Trib. comm. BE du 19 janvier 1983
- “RADO/RAD RADAL”. Verwechselbarkeit. Verletzung des
 Namensrechts. 288
 HGer ZH vom 4. Mai 1983
- “LACOSTE-KROKODIL”. Warenverschiedenartigkeit. Zur Ver-
 wechselbarkeit von Bildmarken. Beseitigung des rechtswidrigen
 Zustandes. Zur Verhältnismässigkeit einer Beschlagnahme. 291
 Einzelrichter HGer ZH vom 29. April 1983
- “VICKS”. Verwechselbarkeit mit DICOVIX. 296
 HGer BE vom 17. Mai 1983
- “JOHN PLAYER SPECIAL III”. Wann besteht ein Wettbewerbs-
 verhältnis zu anderen Fabrikanten oder Händlern? Verwendung eines
 notorisch bekannten Kennzeichens einer Tabakfirma durch eine Textil-
 firma. Der Marken-Usurpator kann nicht auf Abtretung der usurpierten
 Marke eingeklagt werden. 299
 HGer ZH vom 2. Juli 1982 und
 BGE vom 27. September 1983
 mit Bemerkungen von Lucas David
- “PATEK PHILIPPE”. Risque de confusion entre “Patek, Philippe S.A.”
 et “Patex Sportswear S.A.”. Rapport de concurrence. 318
 CJ GE du 16 avril 1984
- “SAUCISSON VAUDOIS”. Indication de provenance. 323
 CJ GE du 14 octobre 1983
 avec note du Prof. Edmond Martin-Achard
- “DOLE”. Appellations d’origine des vins du Valais. 331
 ATF du 13 juillet 1983

- “ROLEX-KRÖNCHEN”. Rechtswidrige Verwendung einer fremden Marke, wenn gegen den Willen des Berechtigten Waren mit einer Marke versehen werden. Schaffung einer Verwechslungsgefahr. 332
 BGE vom 24. Oktober 1983
 mit Anmerkung von Lucas David
- “DE TERRY”. Mesures provisionnelles. 336
 ATF du 6 décembre 1977
- “SAN MARCO II”. Mesures provisionnelles; sûretés. 341
 TC VD du 24 février 1981
- “MISSONI”. Voraussetzungen zum Erlass superprovisorischer Massnahmen. 344
 Einzelrichter am HGer ZH vom 10. März 1984
 mit Anmerkung von Lucas David
- “JUSTITIA II”. Verwechslungsgefahr zwischen “Justitia AG” und “Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG Jurista”. 349
 BGE vom 15. November 1983
- “REGISTRIERKASSEN-FIRMA”. Der Widerruf der Erlaubnis zur Benutzung des Namens ist nach dem Verkauf einer Einzelfirma nicht zulässig. 351
 HGer ZH vom 14. Januar 1983
 mit Anmerkung von Lucas David
- “MONTE CRISTO”. Widerruf einer Markeneintragung. 355
 BGE vom 10. Mai 1984
- Ausgewählte Entscheidungen, die in den PMMBL 1982/83 publiziert sind:*
- “VANTAGE”. Frage der Schutzfähigkeit einer Marke; Zugehörigkeit zum Gemeingut. 358
 BGE vom 14. Dezember 1982
- “OKT”. Schutz einer internationalen Marke (Gemeingut?). 359
 BGE vom 31. Mai 1983
- “TREND”. Schutzfähigkeit einer Marke, Zugehörigkeit zum Gemeingut. 359
 BGE vom 14. Juli 1983

“MOLECULAR COLDWELD”. Schutzfähigkeit einer Marke, Zugehörigkeit zum Gemeingut. 360
 BGE vom 31. Mai 1983

“DULLCOAT”. Schutzfähigkeit einer Marke, Zugehörigkeit zum Gemeingut. 360
 BGE vom 13. Juli 1983

IV. Wettbewerbsrecht

“PENDULES NEUCHATELOISES”. Abus du rapport de confiance créé par un contrat d'entreprise. Rapport de concurrence. 362
 TC NE du 11 avril 1983
 avec note du Prof. Bernard Dubois

“GARANTIERT GÜNSTIGSTE PREISE”. Vorsorgliche Massnahmen; vergleichende Werbung; Vergleichbarkeit vielschichtiger Leistungen. 370
 BezGer ZH vom 22. September 1982

“GARANTIERT TIEFSTE PREISE IN DER SCHWEIZ”. Vergleichende Werbung; die blossе Bereitschaft, im Preis nachzuziehen, genügt nicht; Preisvergleich nur möglich bei vergleichbarer Qualität. 376
 KG SZ vom 14. Dezember 1982 (EGV SZ 1982 98, Nr. 37)

“BIERKARTELL”. Vorsorgliche Massnahmen wegen unlauterer Werbung. 378
 HGer ZH vom 25. April 1983

“VORGETÄUSCHTER PATENTSCHUTZ”. Vorsorgliche Massnahme. Glaubhaftmachung einer unlauteren Patentberühmung. 386
 OH ZH vom 26. August 1983

“VUITTON II”. Cumul de l'art. 292 CPS et d'une autre norme pénale. 391
 TC VD du 5 septembre 1983

“PRIX TRUFFISSIMES”. Publicité d'une forme et d'une dimension extraordinaires éveillant l'impression qu'une occasion particulièrement avantageuse est offerte pour un temps limité. 393
 Décision du Conseil d'Etat du Canton du Valais
 du 1er février 1984
 mit Bemerkungen von Lucas David

“KREDITSCHÄDIGUNG”. Zum Begriff. 398
OG SO vom 6. November 1981

V. Kartellrecht

“SCHLÜSSEL”. Anordnung vorsorglicher Massnahmen. 400
AG BS vom 17. Januar 1983

“TABAKKARTELL”. Gutachten der Kartellkommission bindet nicht
den Zivilrichter. Überprüfung der aufgezwungenen Preise unter dem
Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit. 403
BGE 109 II 260 ff. vom 3. Mai 1983

Buchbesprechungen

Colloque de Lausanne 1983. Les indications de provenance
et les appellations d'origine en droit comparé 405
(Alois Troller)

KELLER, Prof. Max und Mitarbeiter: Die Rechtsprechung des
Bundesgerichts im IPR, Bd. III: Immaterialgüterrecht 406
(Christian Englert)

MARBACH, Dr. Eugen: Die eintragungsfähige Marke 407
(Lucas David)

WILMS, Egbert F.J.: Produkte- und Produzentenhaftung
aus Marken oder ähnlichen Zeichen 407
(Lucas David)

100 Jahre URG, Festschrift 409
(Christian Englert)

Varia

Gründung einer Fachgruppe Immaterialgüterrecht in Zürich 412

Die schutzfähige Erfindung gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG und ihre Beurteilung durch den Zivilrichter*

E. Brunner, Zürich

Einleitung

Gegenstand der vorliegenden Abhandlung ist die Frage, inwiefern eine "Erfindung" als eine solche im Rechtssinne anerkannt werde. Hierbei wird von einer "Erfindung" ausgegangen, die durch einen oder mehrere Patentansprüche definiert worden ist, und es wird das Thema auf die wesentlichen Beurteilungskriterien unter Verzicht auf eine Auffächerung nach den einzelnen Erfindungsarten beschränkt.

1. Grundlagen und Grundsätzliches

1.1.

Die Rechtsprechung zum Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 stellt an neue gewerblich anwendbare Erfindungen die Anforderungen, sie müssten einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bringen und auf einer schöpferischen Leistung beruhen bzw. sogenannte Erfindungshöhe aufweisen. Dieses letztere Erfordernis wird in der Praxis des Handelsgerichtes Zürich etwa mit der Formel umschrieben, ob sich die Erfindung über das hinaus erhob, was der Fachmann auf Grund dessen, was am Stichtag an Einzelbeiträgen und zusammengesetzt den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können finden und noch fortentwickeln konnte. Das Bundesgericht fragt ähnlich, ob die Erfindung ohne weiteres von durchschnittlichen Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte oder einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erforderte.

Gemäss Art. 1 Abs. 2 rev. PatG ist nunmehr nicht schutzfähig, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Diese Vorschrift ist bekanntlich das Ergebnis des Strassburger Patentabkommens von 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechtes der Erfindungspatente und des Münchner Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente von 1973. Die nationalen Gerichte wenden damit künf-

* Vortrag gehalten am 4. Oktober 1983 vor der patentrechtlichen Arbeitstagung des Verbandes Schweizerischer Patentanwälte.

tighin auf die nationalen Patente harmonisiertes nationales Recht an und legen es aus; ferner entscheiden sie über die Rechte aus der europäischen Patentmeldung und dem europäischen Patent sowie über dessen Beschränkung oder Nichtigkeit (Art. 2 Abs. 2, 64, 67, 138 EPUe, Art. 109 Abs. 3 PatG). Dies kann nach dem Zweck des völkerrechtlich vereinheitlichten Rechtes nur bedeuten, dass Art. 1 Abs. 2 rev. PatG im Sinne der Ursprungsregeln auszulegen ist (sofern sich der schweizerische Gesetzgeber dem Harmonisierungszweck nicht ausdrücklich verschlossen haben sollte).

1.2.

Im Sinne dieser Entwicklung (Art. 5 des Strassburger Abkommens, Art. 56 EPUe und Art. 33 des Patentrechtzusammenarbeitsvertrages) beruht die Schutzfähigkeit der "Erfindung" gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG auf der Erkenntnis, dass neben das Erfordernis der Neuheit (und der gewerblichen Anwendbarkeit) noch dasjenige des Naheliegens bzw. Nicht-Naheliegens der neuen technischen Lehre gegenüber dem bisherigen Stand der Technik tritt. Art. 1 Abs. 2 rev. PatG weicht allerdings im Wortlaut von seinen Vorbildern der Art. 5 EVPUe (Strassburger Abkommen) und Art. 56 EPUe (Münchener Abkommen) ab, indem als schutzunfähig erklärt wird, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, und im Unterschied zu Art. 56 EPUe der Begriff erfinderische Tätigkeit und die Bezugsperson des Fachmannes weggelassen sind. Damit sollte jedoch kein anderer Massstab als im europäischen Patentrecht gesetzt werden. Sowohl nach den europäischen Patentübereinkommen als auch nach dem schweizerischen Patentrecht geht die entscheidende Frage dahin, ob der Erfindungsgegenstand durch den Stand der Technik nahegelegt war. Gemeint ist damit, ob sich das Ergebnis in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik *erreichen* liess; denn es war von Anfang an klar, dass sich Patente für den rein routinemässigen Fortschritt als ungerechtfertigte Hinderung für die Industrie erweisen würden. Durch die im Vergleich zu Art. 56 EPUe unterschiedliche negative Formulierung in Art. 1 Abs. 2 rev. PatG wollte der schweizerische Gesetzgeber vielleicht die Gerichte von einer vermeintlichen Überspannung der Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit abhalten; etwas anderes mit Bezug auf die Umschreibung "in naheliegender Weise" als im Sinne des europäischen Rechtes bezweckte er damit nicht. Die Formulierungen in Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 56 EPUe sind insofern austauschbar. Im übrigen lehnt Art. 1 Abs. 2 rev. PatG stärker an Art. 5 des Strassburger Abkommens an, wo die Bezugsperson "Fachmann" ebenfalls nicht erwähnt ist.

1.3.

Es sei im folgenden nicht weiter auf die Frage eingegangen, ob und inwiefern mit Bezug auf die einzelnen Beurteilungselemente und ihre Wertung ein Unterschied zwischen dem alten und neuen Recht besteht¹; vielmehr soll aufgrund der neuen gesetzlichen Vorschrift ein neuer Anfang gemacht werden.

2. Zum Stand der Technik

Grundlage für die Beurteilung des Naheliegens oder Nichtnaheliegens einer Erfindung bzw. der erfinderischen Tätigkeit ist der Stand der Technik am massgeblichen Stichtag². Dabei ist allgemein vom gleichen Stand der Technik auszugehen wie bei der Neuheitsprüfung (Art. 7 Abs. 1 rev. PatG). Dies wird indirekt durch die hier nicht weiter interessierende Vorschrift des Art. 7a rev. PatG bestätigt, da hierdurch klargestellt werden sollte, dass ältere Rechte nur mit Bezug auf die Neuheit und nicht auch das Naheliegen zum Stande der Technik zu rechnen sind. In Übereinstimmung mit dem europäischen Patentrecht wird somit der Stand der Technik auch mit Bezug auf die erfinderische Tätigkeit einheitlich durch alles konstituiert, was vor dem massgeblichen Stichtag der Öffentlichkeit zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Form irgendwo jemandem zugänglich gemacht worden ist. Mit gleicher Gültigkeit für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit werden andererseits die unschädlichen Offenbarungen umschrieben (Art. 7b rev. PatG).

Zur Hauptsache handelt es sich hierbei um Tatsachenfragen, die der Beweisführung zugänglich sind, auch wenn sich gelegentlich Fragen der Subsumption stellen mögen wie etwa, wann ein Dokument als veröffentlicht zu gelten hat, eine Erfindung in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden konnte usw. Rechtlich bleibt die Betrachtung grundsätzlich weltweit und auch zeitlich nach rückwärts unbeschränkt; dies letztere schliesst es aus, von einem toten oder vergessenen Stand der Technik zu sprechen, und es sollten diesbezüglich auch nicht wieder unter anderem Gesichtspunkte Abstriche gemacht werden.

Der Stand der Technik hat indessen für die Prüfung der Neuheit und diejenige der erfinderischen Leistung nicht dieselbe Bedeutung. Neuheitsschädlichkeit liegt vor, wenn die bestimmte Erfindung in ihren wesentlichen Merkmalen in einer in sich zusammenhängenden Entgegenhaltung tatsächlich vorweggenommen wurde.

1 Das Bundesgericht liess diese Frage i.S. Erben des R.d.F. gegen EVG, Urteil vom 18. Oktober 1982 (BGE 108 II 325/26) ebenfalls offen (unveröffentlichte Erwägung Ziff. 1 lit. b).

2 Eine andere Bedeutung hat der (freie) Stand der Technik für die Bestimmung des Schutzesumfangs der beanspruchten Erfindung.

Bei der Prüfung der Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit gegeben sei, ist der Stand der Technik in seiner Gesamtheit zugrunde zu legen, das Naheliegen der Erfindung somit am gesamten bekannten Stand der Technik zu messen; dies dürfte nebenbei bemerkt auch für die Beurteilung des technischen Fortschrittes gelten, der künftighin "nur" noch als Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Leistung zu werten ist.

3. Naheliegen/Nicht-Naheliegen des Erfindungsgegenstandes

3.1. Kernproblem

Wie erwähnt, wird die Schutzzfähigkeit der Erfindung durch das begrenzt, was der routinemässigen oder normalen technischen Weiterentwicklung entspricht. Die Grenze zwischen der schutzzfähigen und der schutzzunfähigen Erfindung verläuft demzufolge zwischen dem, was für Fachleute mit ihren durchschnittlichen beruflichen Fähigkeiten aufgrund des Standes der Technik noch machbar war, und dem, was ihnen dergestalt nicht mehr erreichbar war, was gemeinhin mit naheliegend bzw. nicht naheliegend umschrieben wird. Der erfinderische Schritt beurteilt sich allein darnach, ob diese Grenze überschritten wurde, und nicht nach seiner Grösse. Erfinderische Tätigkeit zeichnet sich demnach durch ihre Qualität aus. Die letzte Entscheidung über das Vorliegen einer Erfindung stellt immer eine bewertende Beurteilung eines komplexen Sachverhaltes dar³, die keineswegs nach freiem Ermessen des Richters, sondern durch nähere Bestimmung dessen erfolgt, was nach den vorliegenden Tatsachen (und Hilfstatsachen) zu schliessen nahelag bzw. nicht mehr nahelag, kurzum durch rechtliche Schlussfolgerung im Sinne eines Werturteils⁴. Die zu prüfende Erfindung wird dabei für gewöhnlich nach Aufgabe und Lösung erkennbar gemacht.

Es besteht wohl Übereinstimmung darüber, dass eine Betrachtung "ex post" unzulässig ist. Dies ist leicht gesagt. Die Beurteilung des Naheliegens bzw. Nicht-Naheliegens erfolgt im Zivilprozess meist erst nach Jahr und Tag aufgrund einer Analyse der beanspruchten Erfindung und des Standes der Technik und in Kenntnis der weiteren Entwicklung. Die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit sollte daher im Einzelfall nachhaltig gestellt werden: Hat die Erfindung am Stichtag wirklich nahegelegen oder nicht? Letztlich ist immer von neuem zu ergründen, was für den durchschnittlichen Fachmann aufgrund des Standes der Technik am Stichtag machbar war; dies zu beurteilen, setzt auf Seite des Juristen Verständnis

3 K. Bruchhausen, "Erfindungshöhe", in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1981, S. 145 Sp. rechts.

4 E. Völcker, Zur Begründungspflicht des Werturteils über die Erfindungshöhe, GRUR 1983, S. 185 Sp. rechts.

für die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise voraus. Eine gewisse Gefahr für den Juristen und auch den Gerichtsexperten scheint mir in der nachträglichen Verallgemeinerung von Lösungsmöglichkeiten zu liegen.

3.2. *Der zuständige Fachmann, sein Wissen und Können*

Schon mehrfach wurde der Fachmann erwähnt. Er ist ein Sachverständiger auf seinem Fachgebiet, ausgerüstet mit normalem, durchschnittlichem Wissen und Können eines Berufsmannes, der sein Gebiet praktisch und theoretisch zu überblicken vermag und sich auf dem Gesamtgebiet der Technik auf dem laufenden hält. Zu seinem Wissen gehören auch Kenntnisse aus allgemeinen Lehrbüchern, das Schulwissen, die praktische Arbeit usw., – alles Voraussetzungen, die nötigenfalls durch Gutachten festzustellen sind.

Wie verhält sich dies mit der Forderung, dass bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit überhaupt nichts Vorbekanntes und keine sich daraus ergebenden Kenntnisse ausser acht gelassen werden dürfen? Die Antworten darauf sind vielfältig. Einige Autoren sprechen vom allwissenden Fachmann, was allerdings nicht bedeute, dass ihm auch Lösungen "bekannt" wären, welche für ihn nicht naheliegend sind⁵. Andere sagen, er wisse angeblich alles, besitze aber keinerlei Phantasie oder Erfindungsgeist⁶. Oder sie erklären, bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei zwar der gesamte Stand der Technik in Betracht zu ziehen, der Fachmann werte diesen aber mit seinem begrenzten Fachwissen und Können; er werde trotz der fiktiven Kenntnis des Standes der Technik Vorveröffentlichungen nicht verstehen, falsch interpretieren oder für die Lösung seiner Aufgabe nicht in Betracht ziehen⁷. Entschiedener formuliert Bruchhausen das Problem, wenn er ausführt, es schiene ihm nicht geboten, den neuen Gesetzestext des § 4 (deutsches) PatG so zu handhaben, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nunmehr jedweder Stand der Technik auch auf einem völlig entlegenen Gebiet heranzuziehen wäre; diese Frage scheine bei der Neufassung des Gesetzes nicht erörtert worden zu sein, doch müsse die Erfindung nach der herrschenden Auffassung nicht schlechterdings zu jeder sachlich vergleichbaren Vorveröffentlichung in bezug gesetzt werden; eine gerechte Entscheidung wäre ohne Wertung auf die Be-

5 So S. Kulhavy, *Materielle Prüfung von Erfindungen*, 1978, S. 19 ff.; ablehnend H. Papke, *Der "allwissende" Durchschnittsfachmann*, GRUR 1980, S. 147 ff.

6 J.B. van Benthram und N.W.P. Wallace, *Zur Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit (Erfindungshöhe) im europäischen Patenterteilungsverfahren*, GRUR Int. 1978, S. 220 Sp. rechts.

7 Z.B. Schulte, *Kommentar Patentgesetz*, 3. Aufl., Anm. 10 zu § 4 dPatG.

griffe "entlegenes Gebiet", vermutete Entwicklung" nicht denkbar⁸. Die Frage stellt sich in zwei Richtungen:

1. Hätte der Fachmann die Entgegenhaltung auf einem abgelegenen Sachgebiet noch finden können?
2. Welche Bedeutung hätte er ihrem Inhalte, das heisst den hierdurch vermittelten technischen Lehren beigemessen⁹?

Zu 1.

Wohl kaum jemand wird ernsthaft behaupten, ein Fachmann auf einem bestimmten Gebiet sei in gleicher Weise auch darüber auf dem laufenden, was auf einem abgelegenen Gebiete geschrieben und geschaffen wird¹⁰. Die Annahme eines derart universell informierten und befähigten Fachmannes wäre realitätsfremd und nicht in Übereinstimmung mit dem gesetzgeberischen Grundgedanken, wonach nur die normale technische Weiterentwicklung nicht behindert werden darf. Diese Anforderung setzt aber einen Durchschnittsfachmann als Bezugsperson voraus, der immer einem bestimmten, einschlägigen Fachgebiet zuzuordnen ist. Zuständig ist nach allgemeiner Auffassung der Fachmann des technischen Gebietes, auf dem die Erfindung liegt; dies ist der Fachmann, dem die Lösung der Aufgabe üblicherweise übertragen wird, der Hersteller, Konstrukteur usw. Entscheidend ist demzufolge (und damit löst sich der vermeintliche innere Widerspruch auf), ob und was eine Vorveröffentlichung auf einem abgelegenen Gebiete dem Fachmann des einschlägigen Fachgebietes noch sagt. Dies schliesst m.E. eine schematische Abgrenzung der einzelnen Fachbereiche aus. Der für sein Gebiet zuständige Fachmann beobachtet auch die Entwicklung auf benachbarten Gebieten; diese Technik ist zu berücksichtigen, wenn technologische Berührungspunkte zwischen den verschiedenen Bereichen bestehen, so dass der Fachmann die Lösung seines Problems auf einem andern Gebiet vermuten musste. Ausser den Spezialkenntnissen auf einem Gebiet sind sodann technologische Kenntnisse allgemeiner Art zu berücksichtigen. Ging die Neuerung aus objektiv verschiedenen technischen Bereichen hervor, beschlägt sie also zwei oder mehrere Teilgebiete, so lässt sich das Fachwissen zumindest nicht ohne weiteres von einem bestimmten Teilgebiet aus beurteilen. Gleichgültig dürfte hingegen sein, ob eine oder mehrere Personen an der Erfindung beteiligt waren; dies betrifft eine andere Frage.

⁸ K. Bruchhausen, a.a.O. S. 145 Sp. links.

⁹ W.R. Cornish, Die wesentlichen Kriterien der Patentfähigkeit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, GRUR Int. 1983, S. 224 Sp. rechts unter lit. b.

¹⁰ Der Hinweis auf technische Datenbanken schlägt dagegen schon deshalb nicht durch, weil damit über die Möglichkeiten des Durchschnittsfachmannes, mit solchen Hilfsmitteln umzugehen und die Daten auszuwerten, noch nichts ausgesagt ist. Denkbar ist aber eine technische Entwicklung, die das durchschnittliche Wissen und Können des Fachmannes auf diese Weise erweitert.

Zu 2.

Ebenso bemisst sich der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung des Standes der Technik nach den unterschiedlichen Fähigkeiten des zuständigen Fachmannes.

Die sogenannte mosaikartige Betrachtungsweise erlaubt es, mehrere Entgegenhaltungen bzw. die dadurch vermittelten technischen Elemente zusammenzufügen. Doch ist Vorsicht geboten: Zunächst liegen nämlich dem Fachmann nur verschiedene einzelne Entgegenhaltungen vor, die bestenfalls einmal lose nebeneinandergereiht gelesen werden. Dem Fachmann bietet sich damit ein Zusammenspiel, das ohne nähere innere Zusammenhänge der einzelnen Elemente oder Anregungen von aussen wie beispielsweise die technische Entwicklung keineswegs schon als gelöst betrachtet werden kann. In der Regel wird daher von der nächstliegenden vorbekannten Lösung ausgegangen und von daher die Frage gestellt, ob die übrigen Entgegenhaltungen in für den Fachmann naheliegender Weise noch etwas in Richtung der Erfindung beigetragen haben.

Es soll schliesslich nicht übersehen werden, dass zwischen beiden gestellten Fragen ein Zusammenhang bestehen kann.

3.3. Was heisst "in naheliegender Weise"?

Diese Umschreibung ist nicht so eindeutig und bestimmt, wie es den Anschein hat. Wird damit bloss bestätigt, dass schutzfähig ist, was der *durchschnittliche* Fachmann mit seinem Wissen und Können aus dem Stande der Technik entwickeln konnte, oder ist etwas Zusätzliches und gegebenenfalls was gemeint? Auch das europäische Patentrecht bringt hier nicht restlose Klarheit, zumal die entsprechenden Ausdrücke in der französischen und englischen Sprache ("évident", "obvious") nur schwerlich auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Nuancen in parallelen Fällen von Land zu Land sind gerade in dieser Beziehung unübersehbar. Die bisherige Rechtsprechung hinsichtlich der Bedeutung des Wortes "naheliegend" ist wenig ergiebig, da sie diesen Begriff im Gegensatz zur schöpferischen Leistung verwendete. — So oder anders betrachtet, dürfte mit der Wendung "in naheliegender Weise" wohl die äusserste Grenze dessen gemeint sein, was dem durchschnittlichen Fachmann an normaler Entwicklungstätigkeit noch zugemutet werden konnte. Die "Erfindung" muss dem Fachmann durch die Veröffentlichungen nicht geradezu wörtlich oder stillschweigend offenbart worden sein, die Grenze zur Neuheitsprüfung wäre sonst verwischt. Vom Fachmann dürfen ein sorgfältiges Studium der Unterlagen, Sachverstand, einfache Versuche und ein durchschnittlicher Denkaufwand erwartet werden. Was sich auf diese Weise für ihn klar und folgerichtig aus dem Stand der Technik ergibt, ist noch naheliegend. Überdurchschnittliches darf aber von ihm nicht verlangt werden, und es liegt auch

nicht nahe, was sich für den durchschnittlichen Fachmann nicht mehr eindeutig aus dem Stand der Technik ableiten lässt.

Damit ist auch gesagt, dass die schutzwürdige Erfindung keinerlei "schöpferische" Tätigkeit, keinen Gedankenblitz oder dergleichen erfordert und nicht an der Schutzdauer gewichtet werden darf. Der Richter sollte sich künftighin kaum mehr in diesen für ihn irrationalen Bereich der schöpferischen Phantasie verrücken lassen. Jede gewerblich anwendbare Neuerung, gleichgültig welcher Art und welchen Ranges, ist schutzwürdig, wenn sie dem Durchschnittsfachmann aufgrund des Standes der Technik nicht nahelag. Weitere Unterscheidungen nach Rang und Grad wären ernsthaft kaum durchzuführen.

Rückbesinnung

Nach dem vorstehend Gesagten stellt die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Erfindung trotz oder gerade wegen der Einfachheit der Grundformel einen komplexen Vorgang dar, dessen Ergebnis nicht immer zuverlässig abzuschätzen ist. Der Ruf nach einem Modell, bei welchem Tat- und Rechtsfragen säuberlich getrennt und die Tatsachenfragen verifizierbar oder falsifizierbar gemacht werden, ist daher verständlich. Eine solche Lösung wäre zu simpel. Solange ausser an der Neuheit am Erfordernis einer erfinderischen Leistung festgehalten wird, müsste entweder der Stand der Technik als Bezugs Ebene auf das allgemeine Fachwissen der Branche reduziert werden¹¹, oder es müsste das fachmännische Wissen und Können durch einzelne Eigenschaften verbindlich definiert werden. Das erstere verstiesse gegen das Gesetz, das letztere liefe auf eine unzulängliche Abstraktion des fachmännischen Wissens und Könnens hinaus. Die vorstehend gestellten Fragen hinsichtlich der Bedeutung des sachlich entfernten Standes der Technik und des Offenbarungsgehaltes der vorbekannten Entgegenhaltungen liessen sich aufgrund eines solch starren Schemas nicht in jedem Fall realistisch und sachgerecht beantworten.

Letztlich interessiert zwar nur, was dem Fachmann naheliegt, und es scheint richtig, hierbei das Augenmerk vorab einmal auf die durch den Stand der Technik vermittelten Lösungselemente und ihre bekannte Wirkungsweise im Vergleich zu Erfindung zu richten. In vielen, wenn nicht sogar den meisten Einzelfällen wird das genügen, da dem Richter im vornherein nur Entgegenhaltungen aus dem einschlägigen Sachbereich vorliegen. In Grenzfällen erlaubt aber nur eine Rückbesinnung auf die für eine nähere Konkretisierung offene Grundformel eine flexible Anpassung an die sich wandelnden Techniken.

¹¹ In dieser Richtung Entscheidung des High Court of Australia vom 16. April 1980, abgedruckt in GRUR Int. 1981, S. 691 ff.

Der Richter wird sich daher im Einzelfall unter sachlich nüchterner Abwägung der Parteistandpunkte und der technischen Verhältnisse auf diese Grundlage besinnen, im Bewusstsein, dass er seine Aufgabe, Streitigkeiten zwischen Parteien zu erledigen, nur dort erfüllt, wo sein Urteil Herr und nicht Sklave von Theorien und Begriffen ist.

4. Beweisanzeichen

Die nicht restlos vermeidbare Unsicherheit in der Beurteilung dessen, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt bzw. nicht ergibt, führte – soweit ich sehe, vor allem Fachjuristen – zur Schöpfung der Theorie der sogenannten Beweisanzeichen, deren Zahl unübersehbar wächst. Im Grundsatz stimme ich der Auffassung zu, es handle sich hierbei um “Hilfserwägungen”, das heisst um Umstände, die in die Entscheidung einzubeziehen sind¹². Ihr Wert als Beweisanzeichen für (oder gegen) das Naheliegen bzw. Nicht-Naheliegen einer Erfindung dürfte je nach Sach- und Zeitumständen des Einzelfalles stark schwanken; jedenfalls muss vor einer Typisierung und Klassifizierung der Bewertungsskala gewarnt werden. Im allgemeinen kann man feststellen, dass für alle oder fast alle Beweisanzeichen wissenschaftlich technischer Art wie Vorurteile, Bedürfnis, zu überwindende Schwierigkeiten, technischer Fortschritt usw. die grundlegende Frage nur in anderer Form gestellt wird¹³. Sie ergänzen, zum Teil recht erheblich, die technische Abhandlung im Einzelfall, auch wenn sie für sich allein noch keine schutzfähige Erfindung ausmachen. Grosse Zurückhaltung üben die Gerichte dagegen m.E. mit Recht mit Bezug auf die Anzeichen wirtschaftlicher Natur, das heisst sie messen ihnen keinerlei Bedeutung zu, sofern der wirtschaftliche Erfolg nicht eindeutig und klar als Folge der technischen Überlegenheit eines patentierten Erzeugnisses oder Verfahrens erscheint.

Ich halte es für zulässig, auch die Erteilungen ausländischer sogenannt paralleler Patente und ausländische rechtskräftige Urteile mit Bezug auf parallele Patente, denen für den schweizerischen Richter keinerlei Rechtskraft oder präjudizierende Wirkung zukommt, als Beweisanzeichen in die Urteilerwägungen einzubeziehen¹⁴. Dies schliesst jedoch eine abweichende Entscheidung des inländischen Richters selbst dort, wo harmonisiertes Recht angewendet wird, nicht aus, sofern der inländische Richter seine abweichende Entscheidung zu begründen vermag.

12 K. Bruchhausen, a.a.O. S. 144 ff.

13 W.R. Cornish, a.a.O. S. 225 Sp. rechts.

14 Richtigerweise sollte nur von analogen Patenten gesprochen werden.

Im übrigen werden hier nicht etwa weitergehende Fragen des internationalen Privat- und Prozessrechtes angeschnitten.

Ähnliches gilt für die Beurteilung von im Inlande vorgeprüften Patenten. Es muss zulässig sein, auch solche Patente später, wenn es der Konkurrenz lohnend erscheint, anzufechten. Dem Zivilrichter kann eine abweichende eigene Entscheidung nicht verwehrt werden.

5. Prozessuales

Die Harmonisierung der materiellen Voraussetzungen der Schutzfähigkeit einer Erfindung brachte zwar noch eine Übereinstimmung der Nichtigkeitsgründe (Art. 26 rev. PatG), führte jedoch mit Bezug auf das in der Schweiz grundlegende bestehende System der Erteilung von Patenten und ihrer Überprüfung *nach* Erteilung zu keinen wesentlichen Änderungen. Sowohl mit Bezug auf rein nationale als auch die europäischen Patente steht die letzte Entscheidung in der Auseinandersetzung zwischen dem Patentinhaber und seinen Gegnern um die Rechtsbeständigkeit eines Patentes dem Zivilrichter zu. Dem auffälligen Bedürfnis des Patentinhabers nach Sicherung seines Patentes wird auf andere Weise (Vorprüfung, eventuell Neuheitsrecherche und dergleichen) Rechnung zu tragen sein. Selbst die Vorprüfung kann aber nicht endgültig sein, da sich interessierende Dritte nachträglich noch gegen ungerechtfertigte Monopole zur Wehr setzen können müssen. Ob der Zivilprozess für diese Auseinandersetzung, die oft genug in einen nackten Konkurrenzkampf ausartet, ein taugliches Mittel sei, soll hier nicht weiter diskutiert werden; vielmehr sollen drei Fragen von allgemeinem Interesse herausgegriffen werden:

1. Wer von den Parteien hat was zu behaupten und zu beweisen?
2. Woher nimmt der Zivilrichter das Wissen, um sich ein kompetentes Urteil über die Rechtsbeständigkeit eines Patentes zu bilden?
3. Worin besteht der Gehörsanspruch der Parteien?

Diese Fragen stellen sich in der gleichen Weise unabhängig davon, ob die Rechtsbeständigkeit eines Patentes in einem Verletzungsstreit einwendungsweise oder widerklagewise angefochten oder aus einem sonstigen Interesse positiv oder negativ zur Beurteilung gestellt wird.

5.1.

Nach Lehre und Rechtsprechung gilt im Patentnichtigkeitsprozess die Dispositions- und Verhandlungsmaxime. Demzufolge haben die Parteien dem Richter die rechtserheblichen Tatsachen und zwar vollständig vorzutragen (Eventualmaxime) und für bestrittene rechtserhebliche Tatsachen die Beweise zu erbrin-

gen, mithin auch den Stand der Technik in den Prozess einzuführen, und zwar im einzelnen. Zu Recht. Die Auffassung, das Gericht habe sich nötigenfalls durch Gutachter darüber Kenntnis zu verschaffen, da den Parteien nicht zugemutet werden dürfe, der Begründung des Gutachtens vorzugreifen¹⁵, läuft trotz gegenteiliger Erklärung auf eine Einschränkung der Verhandlungsmaxime hinaus und beruht auf einer Fehleinschätzung der Fähigkeiten der in aller Regel technisch und patenttechnisch hervorragend beschlagenen Prozessparteien; sie wird in dieser Form auch nicht praktiziert. In dem durch die Verhandlungsmaxime beherrschten Zivilprozess stimmen sodann Behauptungs- und Beweislast im allgemeinen überein. Dies gilt auch für die sogenannte Beweisführungslast, die in der Literatur von der materiellen Beweislast unterschieden wird.

Die Grundregel des Art. 8 ZGB, wonach jede Partei die tatbestandlichen Voraussetzungen desjenigen Rechtssatzes zu beweisen hat, der zu ihren Gunsten wirkt, ergibt auch in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 PatG noch keine schlüssige Antwort: Da der Inhalt dieser Vorschrift dahin ausgetauscht werden kann, dass schutzfähig ist, was nicht naheliegt, kann logisch nicht festgestellt werden, was negative Tatbestandvoraussetzung und was Einwendung, rechtshindernde Tatsache oder Einrede ist. Ebenso wenig lässt sich zuverlässig sagen, was nach dem Willen des Gesetzgebers Regel und was Ausnahme sei. In der Literatur und zum Teil in der Rechtsprechung wurde und wird denn auch in diesem Zusammenhange verständlicherweise über die Wirkungen der Patenterteilung spekuliert. Es sei anstattdessen auf Art. 26 rev. PatG verwiesen: Darnach ist ein erteiltes Patent nur auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn einer der dort genannten Nichtigkeitsgründe vorliegt. Das heisst unbefangen gelesen: ein Patent darf nur dann als nichtig erklärt werden, wenn ein Nichtigkeitsgrund dargetan, mithin vom Patentgegner behauptet und nachgewiesen wird, und dies gleichgültig, ob es sich um vorgeprüfte oder nicht vorgeprüfte Patente handelt. So hat es die Rechtsprechung auch schon unter der Herrschaft des alten Patentrechtes gehalten. Die gesetzliche Regelung entbehrt übrigens nicht einer inneren Logik: Zum einen bewirkt die Erteilung auch des nicht vorgeprüften Patentbesitzes einen gewissen Rechtsschein in der Öffentlichkeit. Zum andern ist das, was naheliegt – und hierin knüpft Art. 26 an Art. 1 PatG an – leichter fassbar als die negative Umschreibung "schutzfähig ist, was nicht naheliegt" (es ist ja dieses Wissen, das erst die Grenze zum Nicht-Naheliegenden erkennen lässt).

Die praktische Bedeutung dieser Fragen darf allerdings nicht überschätzt werden. Ein erteiltes Patent ist nur dann nichtig zu erklären, wenn die fehlende Patentfähigkeit der Erfindung erwiesen ist, während blosse Zweifel an der Patentfähigkeit nach dem vorstehend Gesagten zur Nichtigkeitsklärung ungenügend sind. Beweislosigkeit in dieser Hinsicht (die zur Abweisung der Nichtigkeitsklage führt) scheint nun aber in der Praxis selten oder nie vorzukommen. Diese Erscheinung dürfte ihren Grund weniger im psychologischen Druck auf den Richter,

15 SJZ 68 S. 381 Nr. 251.

zu einem eindeutigen Ergebnis zu gelangen, als vielmehr im Umstande haben, dass es letztlich um eine rechtliche Wertung geht. Am Rande sei noch vermerkt, dass die Beweislastfrage auch für die Kautionsauflage wenig entscheidend ist, da Beweiskautionen sowohl vom Haupt- als auch Gegenbeweisbelasteten erhoben werden können.

Diese Grundsätze des ordentlichen Prozesses gelten sodann für das vorsorgliche Massnahmeverfahren mit der Einschränkung, dass die Voraussetzungen für eine vorsorgliche Massnahme nur glaubhaft zu machen sind. Entsprechend hat der Gegner, der die Nichtigkeit einwendet, diese nur glaubhaft zu machen, was im Widerstreit der beidseitigen Auffassungen summarisch zu prüfen ist. Die sogenannte zürcherische Praxis, wonach der Nichtigkeitseinwand im Massnahmeverfahren nur durchzudringen vermöge, wenn sich die Nichtigkeit mit Sicherheit aus den Akten ergibt¹⁶, dürfte in dieser Form kaum aufrecht erhalten werden. Fragwürdig ist eine weitere Entscheidung zürcherischer Gerichte, wonach Übertragungserfindungen grundsätzlich nicht patentfähig seien und daraus folge, dass die Vermutung für die Gültigkeit eines Patentes nicht auch die Vermutung einer patentierbaren Übertragungsidee erfasse¹⁷.

Mit Recht halten sich die Gerichte gegenüber dem Angebot des Gegners zurück, vorsorgliche Massnahmen durch Sicherheitsleistung gemäss Art. 79 Abs. 2 PatG abzuwenden, wenn dies den Richter dazu führen soll, Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes zu zerstreuen. Eine solche Sicherheitsleistung enthebt den Richter nicht von der Prüfung der Frage, ob die Nichtigkeit glaubhaft gemacht sei¹⁸.

5.2. Richterliches Fachwissen, Experten, Fachmann:

Im Patentprozess sind mitunter Erfahrungssätze, die über den allgemeinen Lebenserfahrungsbereich des technischen Laien hinausgehen, zu verwerten. Auch die Würdigung von technischen Akten und ebenso die Wertung der erfinderischen Tätigkeit erfordern Sachkunde. Diesbezüglich stellen sich drei Fragen von einigem allgemeinen Interesse:

1. Muss der Richter Experten beiziehen?
2. Wer kommt als Gutachter in Betracht?
3. Welches ist die Aufgabe des Gutachters?

16 A. Briner, Vorsorgliche Massnahmen im schweizerischen Immaterialgüterrecht, in SJZ 78, S. 168 Sp. links Anm. 48.

17 Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1979, S. 81 ff.

18 BGE 106 II 60 ff.

Zu 1.

Der Richter darf grundsätzlich von seiner Sachkunde Gebrauch machen. Aktuell wird aber die Verwertung von sachkundigem Wissen durch den Richter vor allem bei Gerichten, die wie die Handelsgerichte mit technisch und patenttechnisch vorgeschulten Richtern besetzt sind. M.E. ist die Auffassung wenig begründet, es müsse immer ein Gutachten eingeholt werden, wenn überdurchschnittliche, wissenschaftlich fundierte Facherschaft erforderlich ist, oder wenn es sich um komplizierte, dem Durchschnittsfachmann nicht ohne weiteres geläufige Fragen handelt; doch soll sich der Richter nicht leichtfertig Fachkunde zuschreiben. Im übrigen geht es hier um ein anderes Problem, nämlich die Wahrung des Gehörsanspruches der Parteien.

Im Massnahmeverfahren haben sich sogenannte Kurzgutachten eingebürgert. Die Einholung eines solchen ist unumgänglich, wenn der Richter nicht über die erforderliche Sachkunde verfügt, um sich ein Urteil bilden zu können. Problematisch werden Kurzgutachten allerdings, wenn sie in teure Hauptgutachten ausarten. Die Delegation der Entscheidung an fachkundige Handelsrichter als Einzelrichter ist nach zürcherischem Prozessrecht an sich zulässig, wird aber wegen der damit vorhandenen Schwierigkeiten (Inkompetenz des Fachrichters zur formellen Prozessleitung, Auseinandersetzungen der Parteien über Fachkundigkeit, Wahrung des Gehörsanspruches) immer seltener praktiziert.

Zu 2.

Dem Handelsgericht Zürich wird hin und wieder vorgeworfen, es vermenge die Begriffe des Experten und des durchschnittlichen Fachmannes. Der Experte, so wird verlangt, dürfe weder über- noch unterqualifiziert sein; Hochschuldozenten seien als Experten überqualifiziert. Dem ist folgendes entgegenzuhalten: Ein Gerichtsexperte kann für seine Aufgabe, den Prozessstoff zu verarbeiten und zu werten, nicht gut genug sein. Irgendein Durchschnittsfachmann ist als Experte oft überfordert. Man müsste schon einen qualifizierten Experten finden, der mit dem Durchschnittsfachmann real identisch wäre; dies ist ein Glücksfall. Erfahrungsgemäss kann jedoch von einem qualifizierten Experten erwartet werden, dass er sich (bewusst) in die Rolle des Durchschnittsfachmannes versetze. In diesem Sinne zieht das Handelsgericht Zürich qualifizierte Fachexperten vor, ohne indessen vom Erfordernis des Durchschnittsfachmannes abzurücken.

Es hält insbesondere Patentanwälte als Experten geeignet, soweit allgemeine technische Fragen aus ihrem Erfahrungsbereich zur Beurteilung stehen. In Fällen, wo weitere Fachkunde erforderlich ist, gibt es ihm noch einen Fachmann aus der Branche bei, so dass sowohl die patenttechnische Seite als auch die fachtechnische Seite optimal vertreten sind.

Zu 3.

Wo dem Richter die eigene Sachkunde abgeht, wäre es vermessen, wollte er dem Experten detaillierte Einzelfragen stellen und solcherart der Konkretisierung und (rechtlichen) Wertung durch den hierfür zuständigen Experten vorgreifen. Der Richter wird aber den Experten auf die wesentlichen patenttechnischen Probleme des Prozesses und Rechtsfragen hinweisen. Beim Handelsgericht Zürich erfolgt dies in der schriftlichen oder mündlichen Experteninstruktion. Richter und Experten müssen sich über die wesentlichen Rechtsfragen einig sein. Oft vermag nur der patentsachverständige Experte den Einklang zwischen der juristischen, wertbezogenen Denkweise und der naturwissenschaftlich-technischen Betrachtungsweise herzustellen. Dies kann entweder durch Zusammenarbeit zwischen Richtern und Gutachter vor oder während der Begutachtung und m.E. auch bei der Urteilsredaktion geschehen; jedenfalls hat der Richter die Tätigkeit des Gutachters zu leiten und zu überwachen.

Der Experte darf bei der Wertung der erfinderischen Tätigkeit das durchschnittliche Können und Wissen des Fachmannes, insbesondere die gängige Literatur berücksichtigen; hingegen hat er nicht selber zu recherchieren. Es kann allerdings vorkommen, dass der Experte bei seiner Tätigkeit zufällig auf eine im Prozess nicht vorgelegte Vorveröffentlichung stösst. Dies hindert m.E. nicht, eine solche im Gutachten erwähnte Tatsache dem Urteil zugrunde zu legen¹⁹.

5.3.

Beruft sich der Richter auf sein eigenes Fachwissen oder dasjenige seiner (oder eines seiner) fachkundigen Mitglieder, so muss dies im Urteil entsprechend dargelegt und begründet werden. Dies genügt aber nicht. Gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 und § 145 Abs. 2 Zürcher GVG sind "Voten" der fachkundigen Richter, wenn wegen besonderer Sachkunde vom Beweis durch Sachverständige Umgang genommen wird, zu Protokoll zu nehmen, und gemäss der Rechtsprechung des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich fachkundige Feststellungen des Gerichtes den Parteien "wie ein Gutachten" zur vorherigen Stellungnahme zuzustellen²⁰. Das Kassationsgericht hat seine Rechtsprechung mit zwei Entscheiden von Anfang dieses Jahres allerdings präzisiert. Mit dem einen Entscheid anerkannte es grundsätzlich einen allgemeinen Lebenserfahrungsbereich in technischen Belangen, der allerdings seine Grenze im technischen Verständnis der juristisch gebildeten Richter der oberen Instanz zu finden scheint²¹. Mit dem anderen Entscheid

19 Guldener, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 350.

20 ZR 80 Nr. 46. A.A. III. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich für Schiedsgerichtsprozesse, ZR 81 Nr. 117.

21 Entscheidung des Kassationsgerichtes vom 10. Januar 1983 i.S. J.M. AG gegen E.M.

trat es auf eine Beschwerde wegen Nichteinholung eines Gutachtens und wegen mangelnder Protokollierung von Fachrichtervoten nicht ein, weil es gemäss Art. 67 des Organisationsgesetzes Sache des Bundesgerichtes sei, die tatsächlichen Feststellungen über die technischen Verhältnisse zu überprüfen und demzufolge zu entscheiden, ob ein Gutachten hätte eingeholt oder Fachvoten zu Protokoll genommen werden müssen²². Das Bundesgericht wies eine staatsrechtliche Beschwerde dagegen ab²³. Damit ergibt sich folgende prozessuale Rechtslage: Die Frage, inwiefern in Patentprozessen technische Verhältnisse ohne Einholung von Gutachten oder ohne Protokollierung von Fachvoten frei gewürdigt werden dürfen, entscheidet sich nach Bundesrecht (Art. 67 OG). Soweit dies nicht zulässig ist, sind Fachvoten nach wie vor zu protokollieren, doch erfordert das Bundesrecht nicht, dass solche Voten den Parteien zur Stellungnahme zugestellt werden; offenbar dient die Protokollierung vorab dazu, die fachkundige Äusserung nach ihrer Autorität überprüfen zu können. Die zentrale Frage der Wahrung des Gehörsanspruches der Parteien bei Verwertung fachkundigen Wissens ist damit nicht gelöst. Dieser Anspruch umfasst grundsätzlich das Recht der Parteien zur Äusserung von Tatsachen und Rechtsauffassungen, die Bereitschaft des Gerichtes, die Parteien anzuhören und infolgedessen erhebliche Ausführungen der Parteien explizit oder implizit in die Urteilsabwägungen einzubeziehen, wobei selbstredend nur der Sachverhalt berücksichtigt werden darf, zu dem die Parteien Stellung nehmen *konnten*. Die Parteien haben demzufolge das Recht, sich zu den technischen Erfahrungssätzen zu äussern, wenn diese im Urteil verwertet werden sollen. Dies bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass ihnen jedes fachkundige Wissen seitens des Gerichtes zur vorherigen Stellungnahme bekannt zu geben wäre. Das Gericht trifft keine Pflicht, den Parteien seine Rechtsauffassung und damit Wertungen im voraus mitzuteilen, und damit auch keine allgemeine Pflicht, ihnen Gelegenheit zu geben, Stellung zu nehmen zu dem, was es aufgrund seines eigenen Fachwissens für zutreffend hält. Eine solche Pflicht kann nicht angenommen werden, wenn technische Erfahrungssätze verwertet werden, die den allgemeinen Lebensbereich nicht übersteigen oder die bei den technisch versierten Parteien als bekannt vorausgesetzt werden dürfen; sie dürfte sich hingegen dort aufdrängen, wo nicht geläufige technische Erfahrungssätze verwertet werden, von denen anzunehmen ist, dass sie den Parteien nicht bekannt (und bewusst) waren, mithin für die Parteien überraschend sind. Bei all dem sollte der allgemeine Lebenserfahrungsbereich auf technische Verhältnisse ausgedehnt werden, und dies entsprechend dem Umstande, dass technisch versierte Parteien den Prozess vor einem Fachgericht führen; mit anderen Worten es sollte von einer Substitution der Begutachtung durch Fachrichtervoten nur in speziellen, komplizierten und schwie-

22 Entscheidung des Kassationsgerichtes vom 10. Januar 1983 i.S. E.M.I. GmbH gegen E. AG.

23 Entscheidung des Bundesgerichtes vom 18. Juli 1983 i.S. E.M.I. GmbH gegen E. AG.

rigen Fachfragen gesprochen werden²⁴. Andernfalls dürfte sich auch für Handelsgerichte die Frage stellen, ob es nicht zweckmässiger sei, technische Verhältnisse immer durch Gutachten abklären zu lassen.

Wird ein gerichtliches Gutachten eingeholt, so kann sich der Richter im wesentlichen auf dessen Überprüfung hinsichtlich Vollständigkeit und Schlüssigkeit sowie auf die Widerlegung von Einwendungen gegen das Gutachten beschränken, und zwar (im Kanton Zürich) im Rahmen der freien Beweiswürdigung. Von Gutachten abweichende Entscheidungen sind denkbar, können aber im Hinblick auf die Wahrung des Gehörsanspruches mit prozessualen Komplikationen verbunden sein. Den Parteien bringen Gutachten jedenfalls vermehrt Kosten und Umtriebe für eine kaum in allen Fällen erhöhte Sicherheit im Urteil.

Schlussbemerkung

Die Entscheidung darüber, ob eine schutzfähige Erfindung vorliege oder nicht, bewegt sich im weiten Spannungsfeld zwischen dem freien Bereich der normalen technischen Fortentwicklung und dem exklusiv geschützten Bereich jenseits dieser Grenze. Die bei dieser Entscheidung durch keine Instanz restlos vermeidbare Unsicherheit lässt sich auf ein erträgliches Mass reduzieren, wenn Richter und Experten Art. 1 Abs. 2 rev. PatG sachgerecht anwenden und Nichtigkeit nur in Fällen annehmen, wo die Erfindung dem zuständigen Fachmann durch den Stand der Technik unzweifelhaft nahegelegt wurde. In diesem Sinne sollte die neue Vorschrift gegenüber der bisherigen Formel jedenfalls eine klare und für jeden einzelnen Fall verbindliche Abgrenzung bringen, womit ein Fortschritt gegeben sein dürfte.

²⁴ Dies scheint auch die Auffassung von P. Nobel, Zur Institution der Handelsgerichte, in ZSR NF 102, 1983, S. 159, zu sein, wenn er ausführt, die Möglichkeit zur Stellungnahme sollte nur dort gewährt werden müssen, wo Fachwissen ein förmliches Gutachten substituere, "d.h. eine umfassende analytische Untersuchung des Sachverhaltes mit wissenschaftlichen Methoden darstellt".

Das Thema der Verwertung fachkundigen Wissens kann im übrigen in diesem Rahmen nicht erschöpfend behandelt werden.

Die schutzfähige Erfindung gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG und ihre Beurteilung im amtlichen Vorprüfungsverfahren insbesondere durch die Beschwerdekammern*

Roger Kämpf, Bern

Einleitung

Nach den sehr interessanten und umfassenden Ausführungen von Herrn Dr. Brunner über die schutzfähige Erfindung gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG verzichte ich darauf, in einem ebenfalls abgerundeten Referat über den neuen Art. 1 Abs. 2 zu Ihnen zu sprechen. Meine Ausführungen müssten zwangsläufig zum grössten Teil aus Wiederholungen bestehen. Ich will daher lieber versuchen, das Referat meines Vorredners mit ein paar Bemerkungen abzurunden. Aus diesem Grunde werde ich mich an das von Herrn Dr. Brunner gewählte Konzept halten.

1. Zum Abschnitt betreffend Grundlagen und Grundsätzliches

Für die Schweiz wirksame Patente werden heute sowohl vom schweizerischen als auch vom europäischen Patentamt erteilt. Die Zivilgerichte kommen darum in die Lage, die Schutzfähigkeit von Erfindungen, die entweder Gegenstand eines schweizerischen oder eines europäischen Patentes sind, zu beurteilen. Die Beschwerdekammern hingegen sind zuständig, Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungsstellen und der Einspruchsabteilungen des schweizerischen Amtes zu beurteilen. Den angefochtenen Entscheidungen liegt daher stets ein nationales schweizerisches Patentgesuch zugrunde. Trotzdem wenden die Zivilgerichte wie die Beschwerdekammern für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Erfindung in jedem Fall die einschlägigen Bestimmungen des schweizerischen Patentgesetzes – in dem uns hier interessierenden Zusammenhang Art. 1 Abs. 2 – an.

Obwohl die Beschwerdekammern nicht in die Lage kommen, ein durch das Europäische Patentamt erteiltes Patent hinsichtlich Art. 1 Abs. 2 PatG auf seine Rechtsbeständigkeit hin zu überprüfen, sondern immer ein schweizerisches nationales Patentgesuch Gegenstand der Beschwerde ist, hat sich die Beschwerdekammer bewusst zu sein, dass es sich bei Art. 1 Abs. 2 PatG um eine mit dem euro-

* Referat von Roger Kämpf, juristisches Mitglied der Beschwerdekammern beim Bundesamt für geistiges Eigentum, gehalten an der patentrechtlichen Arbeitstagung des Verbandes Schweizerischer Patentanwälte vom 4. Oktober 1983 in Bern.

päischen Recht – nämlich dem Patentharmonisierungsabkommen des Europarats und dem Münchner Patenterteilungsübereinkommen – harmonisierte Bestimmung handelt. Sie hat dieser Tatsache bei der Auslegung des Art. 1 Abs. 2 PatG Rechnung zu tragen.

Wie bereits Herr Dr. Brunner möchte auch ich die Frage aufwerfen, ob Art. 1 Abs. 2 unseres PatG denn auch wirklich mit dem europäischen Patentrecht materiell übereinstimme. Die Frage ist berechtigt, besteht doch zwischen unserem PatG und den genannten Staatsverträgen redaktionell nicht Übereinstimmung. In beiden Staatsverträgen wird zuerst gesagt, dass Patente erteilt werden für Erfindungen, die (u.a.) auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Art. 1 Patentharmonisierungsabkommen und Art. 52 Patenterteilungsübereinkommen), um dann in einer weiteren Bestimmung (Art. 5 Patentharmonisierungsabkommen und Art. 56 Patenterteilungsübereinkommen) zu präzisieren, dass eine Erfindung dann als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelte, wenn sie sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Abgesehen davon, dass sich die Patentfähigkeit einer Erfindung keineswegs danach beurteilt, ob sie das Ergebnis mühevoller Tätigkeit war oder einem genialen Einfall zu verdanken ist, entspricht es nicht hergebrachter schweizerischer Gesetzestechnik, die patentfähige Erfindung vorerst mit “erfinderisch” zu definieren und sodann den Ausdruck “erfinderisch” in einer nicht einmal unmittelbar folgenden Bestimmung seinerseits als “gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegend” zu definieren. Die Übernahme dieser Ursprungsregelung hätte hier die Hürde der parlamentarischen Redaktionskommission mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht genommen und es wäre zu befürchten gewesen, dass in der parlamentarischen Phase eine Redaktion gewählt worden wäre, die den Ursprungsregeln materiell nicht entsprochen hätte. Darum wurde den eidgenössischen Räten von Anfang an ein hiesiger Gesetzestechnik entsprechender Wortlaut, nämlich der heutige Art. 1 Abs. 2 PatG vorgelegt, der lautet: “Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7) ergibt, ist keine patentfähige Erfindung.”

Amtsintern hatte man bei der Vorbereitung des Änderungsgesetzes eine noch einfachere Variante in Betracht gezogen, nämlich in den Abs. 1 einzufügen: “(Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen), die sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, (werden Erfindungspatente erteilt.)” Der Variante eines besonderen Absatzes 2 wurde deshalb der Vorzug gegeben, weil sie zum Ausdruck bringt, dass das Erfordernis des Nichtnaheliegens ein der patentfähigen Erfindung inhärentes Merkmal ist.

Darauf, dass unser Art. 1 Abs. 2 PatG den Fachmann als Bezugsperson für das Naheliegen oder Nichtnaheliegen nicht ausdrücklich erwähnt, hat Herr Dr. Brunner bereits hingewiesen, ebenso, dass der Fachmann auch im Strassburger Harmonisierungsabkommen als Bezugsperson nicht ausdrücklich erwähnt ist. Ich kann – als an der Vorbereitung des Änderungsgesetzes Beteiligter – hier nur bestätigen, dass die Erwähnung des Fachmanns in Art. 1 Abs. 2 PatG nur deswegen unterblieb, weil es selbstverständlich schien, dass das Naheliegen bzw. nicht Nahe-

liegen der Erfindung an demjenigen gemessen wird, der einerseits den Stand der Technik kennt und dem deshalb die Aufgabe gestellt war, die Lösung zu finden, die Gegenstand der Patentanmeldung bzw. des Patentes ist. Und das kann kein anderer als ein Fachmann sein. Das wird übrigens in den Erläuterungen zum neuen Art. 1 in der Botschaft des Bundesrates mit den Worten bestätigt, selbstverständlich sei wie bisher auf den Fachmann abzustellen.

Auf die Frage, wer der massgebende Fachmann ist, werde ich an anderer Stelle zurückkommen. Vorher eine Bemerkung:

2. Zum Abschnitt über den Stand der Technik

In Art. 1 Abs. 2 wird nach den Worten “Stand der Technik” ausdrücklich auf Art. 7 Bezug genommen. Damit ist nach Auffassung der Beschwerdekammern klargestellt, dass einerseits für die Beurteilung der Schutzfähigkeit alles das in Betracht zu ziehen ist, was nach Art. 7 Abs. 2 den Stand der Technik bildet, also auch – im Gegensatz zur früheren Rechtsprechung (BGE 94 II 326 ff.) – beim Fachmann u.U. bereits in Vergessenheit geratene Vorveröffentlichungen, jedoch andererseits nicht sog. ältere Rechte, also nicht, was Gegenstand einer älteren oder prioritätsälteren, aber am Prioritäts- bzw. Anmeldedatum noch nicht veröffentlichten Anmeldung war. Das wird zusätzlich durch Art. 7a des revidierten Gesetzes klargestellt. Die auch diesbezüglich vom EPUE redaktionell abweichende Regelung darf nicht zur Annahme verleiten, es bestehe – was die Schutzfähigkeit nach Art. 1 Abs. 2 PatG anbelangt – hinsichtlich der Berücksichtigung älterer Rechte eine materielle Differenz. Anders ist es bezüglich der Neuheit; das ist aber nicht Gegenstand der heutigen Tagung.

3. Zum Abschnitt Naheliegen/Nicht-Naheliegen des Erfindungsgegenstandes

In der Botschaft des Bundesrates wird zur Änderung des Art. 1 ausgeführt, mit dem Merkmal “in naheliegender Weise” und vielleicht noch deutlicher mit der französischen Formulierung “de manière évidente” könne “die seit langem erhobene Forderung nach einer Senkung der gerichtlichen Anforderungen an die Erfindungshöhe” verwirklicht werden. Mit der Bezugnahme auf die frühere Botschaft von 1950, als das Patentgesetz vollständig revidiert wurde, wollte der Bundesrat in der Botschaft von 1976 – wie mir scheint – zum Ausdruck bringen, dass die schon anlässlich der Revision der Fünfzigerjahre nachdrücklich geäusserte Hoffnung auf Senkung der Anforderungen an die patentfähige Erfindung von den Gerichten nicht honoriert worden sei und vielleicht sollte mit dem Hinweis

auf die schon 1950 ausgedrückte Hoffnung sogar zum Ausdruck gebracht werden, es sei nun endlich an der Zeit und die ausdrückliche Wendung “in naheliegender” bzw. “nicht naheliegender Weise” gebe Gelegenheit dazu, die als zu streng empfundenen Anforderungen zu senken.

Der Beschwerdekammer und dem Amt ist kein Gerichtsurteil bekannt, das bereits erkennen liesse, ob die abermals geäusserte Hoffnung zur Kenntnis genommen und mit dem revidierten Gesetz vereinbar betrachtet wurde. Wie Herr Dr. Brunner bereits sagte, hat das Bundesgericht die Frage zwar angeschnitten, nämlich in BGE 108 II 325 f., es brauchte sie aber in diesem Fall nicht zu entscheiden, weil es sich um ein vor dem Inkrafttreten des revidierten Art. 1 Abs. 2 PatG erteiltes Patent handelte, dessen Rechtsbeständigkeit sich nach altem Recht beurteilte. Immerhin bemerkte das Bundesgericht im erwähnten Urteil, freilich sei richtig, dass mit dem Beitritt zum Europäischen Patentharmonisierungsabkommen und mit der Anpassung des Patentgesetzes die bisherigen Anforderungen an die Erfindungshöhe gemildert werden sollten. In einem nicht veröffentlichten Teil des gleichen Urteils wird dann aber in Frage gestellt, ob und allenfalls inwieweit sich die Formulierung des heutigen Art. 1 Abs. 2 PatG von dem unterscheidet, was nach der Rechtsprechung unter altem Recht von einer schutzfähigen Erfindung erwartet wurde, nämlich, dass sie nicht ohne weiteres schon vom durchschnittlich ausgebildeten Fachmann in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erforderte. Diese Äusserung des Bundesgerichts zeigt m.E., dass jeder Versuch, die schutzwürdige Erfindung zu definieren, sei es im Gesetz, sei es in der Rechtsprechung, unvollkommen und jede Definition auslegungsbedürftig ist.

Auslegung heisst auch in diesem Fall, nach dem Sinn und Zweck der Bestimmung zu fragen. Herr Dr. Brunner hat die Antwort nach dem Sinn und Zweck des Art. 1 Abs. 2 PatG bereits gegeben: Patente dürfen sich auf den rein routinemässigen Fortschritt nicht als Hinderung auswirken; das wäre aber der Fall, wenn es für die Erlangung des Patents genügen würde, dass sich die Erfindung vom bekannten Stand der Technik bloss unterscheidet. Andererseits soll die Aussicht auf ein Patent und damit auf ein zeitlich begrenztes Ausschliesslichkeitsrecht einen Anreiz für erfinderisches Tätigwerden und damit für den Fortschritt darstellen. Dieser Anreiz wäre nicht oder nicht in gleichem Masse vorhanden, wenn die Anforderungen an die Zuerkennung des Ausschliesslichkeitsrechts – das dem Erfinder die Möglichkeit verschafft, seinen Forschungsaufwand zu amortisieren – zu hoch geschraubt würden. Diese Erkenntnis von Sinn und Zweck des Art. 1 Abs. 2 führt mich dazu, mich dem anzuschliessen, was Herr Dr. Brunner mit den Worten sagte: Die Grenze der schutzfähigen und der schutzunfähigen Erfindung verlaufe zwischen dem, was für Fachleute mit ihren durchschnittlichen beruflichen Fähigkeiten aufgrund des Standes der Technik noch möglich war, und dem, was ihnen dergestalt nicht mehr erreichbar war; einer besonderen schöpferischen Leistung bedürfe es indessen nicht.

Ich muss zugeben, dass es sich die Beschwerdekammer etwas leichter machte als sie ganz einfach unter Hinweis auf die Ausführungen des Bundesrates in der Botschaft von 1976 feststellte, Art. 1 Abs. 2 des revidierten Gesetzes stelle an die Patentfähigkeit der Erfindung weniger hohe Anforderungen als die Rechtsprechung unter dem früheren Recht an die Erfindungshöhe gestellt habe (PMMBl. 1979 I 62 f.). Das heisst allerdings nicht, dass sich die Mitglieder der Beschwerdekammern keine gründlicheren Überlegungen zur Frage des Naheliegens gemacht hätten. In einem späteren Entscheid (PMMBl. 1981 I 89) hat die Beschwerdekammer eine solche Überlegung denn auch zum Ausdruck gebracht, nämlich, es ergebe sich aus dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 selbst, dass eine neue Erfindung als schutzfähig zu betrachten sei, wenn nicht erwiesen sei, dass sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Mit Recht ist kritisiert worden, dass die Beschwerdekammer diese Auffassung zwar geäussert aber mit keinem Wort begründet habe. Ich habe selbst an der kritisierten Entscheidung nicht mitgewirkt und musste mir darum die im publizierten Teil der Entscheidung nicht zum Ausdruck kommenden Überlegungen ebenfalls erklären lassen. Dabei habe ich folgendes erfahren: Es ist nicht Sache des Patentbewerbers, den für die Beurteilung seiner Erfindung im Patenterteilungsverfahren massgebenden Stand der Technik selbst zu ermitteln. Das ergibt sich aus dem Patentgesetz (Art. 96 Abs. 1 bis), das die Durchführung einer Recherche von Amtes wegen vorsieht, wie das übrigens in jedem anderen Vorprüfungsverfahren auch der Fall ist. Die Durchführung der Recherche von Amtes wegen steht auch mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz, dem die Offizialmaxime bzw. der Untersuchungsgrundsatz zugrunde liegt, durchaus im Einklang. Fördert die Recherche kein neuheitsschädliches Material zu Tage, so gilt die Erfindung nach dem klaren Wortlaut des Art. 7 PatG als neu. Hält die Prüfungsstelle die Erfindung gegenüber dem festgestellten Stand der Technik indessen für naheliegend, so hat sie das dem Patentbewerber mitzuteilen und ihren Standpunkt zu begründen (Art. 96 Abs. 2 PatG). Hält sie die Erfindung hingegen nicht für naheliegend, so hat die Erfindung auch in bezug auf Art. 1 Abs. 2 als schutzwürdig zu gelten (Art. 98 Abs. 2 PatG). Dasselbe gilt, wenn nach Bekanntmachung des Patentgesuchs kein Einspruch erhoben wird. Das bedeutet, dass die Erfindung als nicht naheliegend zu betrachten ist, wenn das Gegenteil nicht – sei es durch die Prüfungsstelle (Art. 96 Abs. 2), sei es durch einen Einsprecher (Art. 101 PatG) – nachgewiesen ist. Das sind die Überlegungen, die der Aussage zugrunde liegen, es ergebe sich aus dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 selbst, dass eine neue Erfindung schutzfähig sei, wenn nicht nachgewiesen werde, dass sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Damit steht nicht im Widerspruch, dass der Patentbewerber die Prüfungsstelle, Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer von der Schutzfähigkeit überzeugen muss, wenn vom Prüfer oder einem Einsprecher glaubhaft behauptet wurde, die Erfindung ergebe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, und wenn weiter gesagt wurde, für die Entkräftung der gegen die Schutzfähigkeit erhobenen Einwände seien die zum Nachweis genügender Erfindungshöhe bekann-

ten Indizien, wie überraschender technischer Effekt, Überwindung eines Vorurteils usw. weiterhin tauglich (PMMBl. 1979 I 62).

Die Entscheidung darüber, ob der Nachweis erbracht ist, dass sich die Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt und ob der Patentbewerber allfällige Einwände der Prüfungsstelle oder eines Einsprechers zu entkräften vermochte, ist nach Ansicht der Beschwerdekammern nicht eine Frage der Beweislast, sondern Entscheidung einer Rechtsfrage. Zu Ungunsten des Patentbewerbers entscheiden die Beschwerdekammern diese Frage nach ständiger Rechtsprechung nur dann, wenn sie vom Naheliegen bzw. früher vom Fehlen der erforderlichen Erfindungshöhe überzeugt sind. Wenn m.a.W. Zweifel vorhanden sind, so wird zu Gunsten des Patentbewerbers entschieden, was mit der gesetzlichen Formulierung vereinbar sein dürfte, das Prüfungsverfahren werde abgeschlossen, wenn der Patenterteilung kein Hinderungsgrund entgegenzustehen "scheint" (Art. 98 Abs. 1 PatG). In Anlehnung an den strafrechtlichen Grundsatz "in dubio pro reo" hat die Beschwerdekammer (bzw. seinerzeit die Beschwerdeabteilung) diese Rechtsprechung unter das Motto "in dubio pro inventore" gestellt (PMMBl. 1965 I 31). In der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Patentgesetzes wird diese Praxis in den Erläuterungen als seither "anerkannter Grundsatz" bezeichnet. Es ist zugegeben, dass sich die Beschwerdeabteilung bei der Aufstellung des Grundsatzes, dass in Grenzfällen zu Gunsten des Patenbewerbers zu entscheiden sei, weniger von rechtlichen als von praktischen Überlegungen hat leiten lassen, nämlich von der Überlegung, dass dann, wenn sie im Erteilungsverfahren abschliessend entscheidet, die Erteilung des Patents werde verweigert, die Frage der Schutzfähigkeit der beanspruchten Erfindung damit endgültig entschieden ist. Sollte sich später herausstellen, dass gewisse Zweifel an der Patentfähigkeit nicht berechtigt waren, wäre keine Korrektur mehr möglich. Wird im Zweifelsfall das Patent hingegen – vielleicht zu Unrecht – gewährt, so ist eine Korrektur möglich, indem auch ein im Vorprüfungsverfahren erteiltes Patent durch den Zivilrichter auf Klage hin ungültig erklärt werden kann. Dabei ging die Beschwerdeabteilung von der weiteren Überlegung aus, dass der Zivilrichter, der u.U. – wie wir auch von Herrn Dr. Brunner gehört haben – Jahre später die Schutzwürdigkeit des erteilten Patentes zu beurteilen hat, zusätzliche Anhaltspunkte hat, die es vielleicht erlauben, die Zweifel, welche die Erteilungsbehörde bereits hatte und die sie nach der Praxis der Beschwerdekammern in der Entscheidung auch zum Ausdruck bringt, im einen oder andern Sinn zu überwinden. Die Frage der Patentfähigkeit stellt sich für den Richter doch in der Regel im Zusammenhang mit einer Verletzungsklage, sei es einrede- oder widerklageweise. Vielleicht lässt bereits die Tatsache der Verletzung und die Art der Verletzung gewisse Rückschlüsse auf die Patentfähigkeit der Erfindung zu.

Zur Frage des zuständigen Fachmanns, seines Wissens und Könnens, möchte ich auf folgende Tatsachen hinweisen: In gut der Hälfte der beim schweizerischen Amt eingereichten Patentgesuche kann man anhand der Erfindernennung feststellen, dass an der Erfindung mehr als ein Erfinder beteiligt war; sehr häufig sind

es zwei bis fünf Personen, die als Erfinder genannt werden, nicht selten auch wesentlich mehr. Bei den beim Europäischen Patentamt eingereichten Patentanmeldungen ist der Anteil an Erfindungen, an denen mehr als ein Erfinder beteiligt war, noch höher. Darf man daraus nicht den Schluss ziehen, dass Erfindungen heute meistens von einem Team gemacht werden? Bedeutet das nicht, dass eben da, wo zur Lösung der gestellten Aufgabe Kenntnisse erforderlich sind, die das Wissen und eventuell auch das Können des Fachmanns auf dem angestammten, engeren Gebiet übersteigen, die Aufgabe nicht einer Einzelperson, sondern einem Team gestellt wird? Und bedeutet das nicht weiter, dass das Naheliegen der zur Patentierung angemeldeten Lösung ausgehend von den Kenntnissen, die üblicherweise im Team vorhanden sind, zu beurteilen ist? Ich würde sagen, dass der im Patentrecht immer wieder als Massstab verwendete Fachmann eine imaginäre Grösse ist, ein Fachmann also, unter dem man sich je nach der zu beurteilenden Erfindung eine Einzelperson oder ein Team vorzustellen hat. Darum wird versucht, die Beschwerdekammer für die Beurteilung des Einzelfalls jeweils so zusammenzusetzen, dass in ihr möglichst diejenigen Kenntnisse vereinigt sind, die der Fachmann, unter Umständen das Team besass, dem die Lösung der Aufgabe oblag bzw. die vom Team oder vom Einzelerfinder erwartet werden durften, dem die Aufgabe gestellt war. Nun ist die Beschwerdekammer nicht nur in der glücklichen Lage, die Mitglieder für die Beurteilung des Einzelfalls aus einem recht grossen Reservoir an Fachleuten auswählen zu können, sondern die fachkundigen Mitglieder sind technisch hochqualifizierte Fachleute. Das aber bedeutet, dass der Vorsitzende der Beschwerdekammer sehr oft die Mitglieder ermahnen muss, bei der Beurteilung des Naheliegens nicht ihren eigenen Massstab anzulegen, sondern den eines durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmanns, wobei ich gleich anfügen will, dass der Durchschnittsfachmann ein gut ausgebildeter Fachmann ist, eben ein Fachmann auf seinem Gebiet.

Ich will nun noch auf eine Eigenart der amtlichen Vorprüfung zu sprechen kommen, nämlich auf eine Übergangsbestimmung, welche die Patentfähigkeit von Erfindungen betrifft, die Gegenstand von Patentgesuchen sind, die beim Inkrafttreten des revidierten Patentgesetzes bereits hängig waren: Die Patentfähigkeit solcher Erfindungen beurteilt sich gemäss Art. 143 Abs. 2 Buchstabe c nach dem günstigeren Recht. Man könnte hier also von einer *lex mitior* sprechen. Was bedeutet das nun in bezug auf das Naheliegen bzw. Nichtnaheliegen der beanspruchten Erfindung? Wir haben gehört, dass die Beschwerdekammern davon ausgehen, Art. 1 Abs. 2 des revidierten Gesetzes, das neue Recht also, stelle an die Patentfähigkeit geringere Anforderungen als die Rechtsprechung früher an die Erfindungshöhe stellte. Hingegen haben die Beschwerdekammern festgestellt, in bezug auf den Stand der Technik sei das alte Recht das günstigere, weil andere als bildliche und schriftliche Veröffentlichungen nach altem Recht nur neuheits-schädlich waren, wenn sie im Inland erfolgten und weil in Vergessenheit geratene Veröffentlichungen nach früherer Rechtsprechung nicht zum Stand der Technik gezählt wurden. Die Beschwerdekammern haben darum kurz und knapp gesagt,

die Neuheit von Erfindungen, die Gegenstand eines am 1. Januar 1978 hängigen Patentgesuches beurteile sich nach dem günstigeren alten Recht, die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erfolge nach dem günstigeren neuen Recht (PMMBl. 1979 I 62). Heisst das nun, dass die Beurteilung, ob die beanspruchte Erfindung für den Fachmann nahelag oder nicht, vom Stand der Technik ebenfalls nach neuem Recht ausgehend beurteilt wird? Die Frage brauchte bisher nicht entschieden zu werden. Ich würde aber folgendes meinen: Art. 1 Abs. 2 PatG nimmt ausdrücklich Bezug auf den Art. 7, in dem der Stand der Technik definiert ist. Man könnte darum prima facie dazu kommen, bei der Beurteilung des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens vom Stand der Technik auszugehen, wie er im revidierten Art. 7 umschrieben ist. Das könnte dazu führen, dass eine Tatsache für die Beurteilung der Neuheit – die wie gesagt nach dem engeren alten Recht erfolgt – ausser Betracht zu bleiben hätte, jedoch für die Beurteilung des Naheliegens in Betracht zu ziehen wäre, also diesbezüglich zu einem ungünstigeren Ergebnis führen könnte, selbst wenn an den erfinderischen Schritt weniger hohe Anforderungen gestellt werden als unter dem alten Recht. Ich gehe davon aus, dass dieses Ergebnis der *lex mitior* nicht entspreche und bin darum der Meinung, dass das Naheliegen bzw. Nichtnaheliegen vom Stand der Technik, wie er im alten Gesetz umschrieben war, ausgehend zu beurteilen ist, dabei aber der mildere Massstab des neuen Rechts anzulegen ist.

Zum Abschluss:

Einige Bemerkungen zum Beschwerdeverfahren

Auf das Beschwerdeverfahren sind die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) anwendbar, ergänzend die Art. 106/106a PatG sowie die Art. 62 ff. PatV. Danach muss die innert 30 Tagen nach Mitteilung der angefochtenen Verfügung einzureichende Beschwerde die Begehren und eine Begründung mit Angabe der Beweismittel enthalten (Art. 52 VwVG). Ich benütze die Gelegenheit, dies hier zu sagen, weil die Begründung der Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nachgeholt werden kann. In Übereinstimmung mit Art. 52 Abs. 2 VwVG räumt die Beschwerdekammer dem Beschwerdeführer gemäss Art. 86 Abs. 1 PatV eine Nachfrist von 10 Tagen ein, um eine versäumte Begründung nachzuholen. Zur Ergänzung einer zwar vorhandenen aber ungenügenden Begründung wird dem Beschwerdeführer eine Nachfrist von 30 Tagen gewährt (Art. 86 Abs. 2 PatV, übereinstimmend mit Art. 53 VwVG).

Mit der Beschwerde wendet sich entweder der Patentbewerber gegen eine Verfügung der Prüfungsstelle oder der Einspruchsabteilung, mit der das Patentgesuch vollständig, ausnahmsweise teilweise zurückgewiesen wurde. Der Finsprecher dagegen wendet sich gegen eine Verfügung, durch die seinem Einspruch nicht oder nur teilweise Rechnung getragen wurde. Die Beschwerdekammer ist aber an die

Anträge der Parteien nicht gebunden. Sie hat die objektive Wahrheit von Amtes wegen zu erforschen und den gesetzmässigen Zustand herzustellen, das Gesetz zu verwirklichen. Dazu hat sie alles in Betracht zu ziehen, was für oder gegen die Patenterteilung spricht. Sie erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen (Art. 12 VwVG); die Parteien sind aber verpflichtet, dabei mitzuwirken (Art. 13 VwVG). In der Regel ist allerdings der Sachverhalt vor der Vorinstanz bereits genügend abgeklärt worden. Hingegen kommt es nicht selten vor, dass die fachkundigen Mitglieder der Kammer durch ihr eigenes Fachwissen die Entscheidungsgrundlagen erweitern, sei es, dass sie den bisher bekannten Stand der Technik ergänzen oder sei es, dass sie neue Argumente vortragen, die für oder gegen das Naheliegen der beanspruchten Erfindung sprechen, z.B. ein langjähriges unbefriedigtes Bedürfnis für die beanspruchte neue Lösung, als Indiz für deren Patentwürdigkeit. Die Mitglieder der Beschwerdekammern sind nicht nur berechtigt, solches Wissen einzubringen, sondern sie sind dazu verpflichtet, geht es doch – wie gesagt – darum, das Gesetz bestmöglichst zu verwirklichen. Beabsichtigt nun allerdings die Beschwerdekammer, vom Fachwissen eines Mitglieds zu Ungunsten des Beschwerdeführers Gebrauch zu machen, so erfordert es der Anspruch auf rechtliches Gehör, dass dem Betroffenen davon zuvor Kenntnis gegeben wird und er Gelegenheit erhält, sich dazu zu äussern. Der Beschwerdeführer erhält so die Möglichkeit, sich durch Rückzug der Beschwerde einer drohenden reformatio in peius zu entziehen. Der Auftrag der Beschwerdekammer, von Amtes wegen den gesetzmässigen Zustand herzustellen, also die Erteilung eines Patentbeschlusses für eine nicht schutzfähige Erfindung zu verhindern, findet an der Möglichkeit, das Beschwerdeverfahren durch Rückzug des Rechtsmittels zu beenden, eine Schranke. Diese Schranke ist auch durchaus gerechtfertigt, denn primäre Aufgabe der Beschwerdekammer als Spezialverwaltungsgericht ist nicht Patentgesuchsprüfung, sondern Streiterledigung. Eine Meinungsverschiedenheit über die Schutzfähigkeit einer zur Patentierung angemeldeten Erfindung soll aus der Welt geräumt werden. Darin unterscheidet sich die Aufgabe der Beschwerdekammer nicht von derjenigen des Zivilrichters, der über die Rechtsbeständigkeit eines erteilten Patentbeschlusses zu entscheiden hat.

Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass ich zum Referat von Herrn Dr. Brunner über die schutzfähige Erfindung gemäss Art. 1 Abs. 2 aus der Sicht der Beschwerdekammern des Amtes nicht sehr viel Neues oder Abweichendes berichten konnte.

Die sogenannte Vorbehaltserfindung (Art. 332 Abs. 2–4 OR)

Kaspar Spoendlin, Basel

Abgekürzt zitierte Literatur:

- Becker*, Kommentar zum OR, Allg. Teil, Bern 1941.
Blatter, Anton Willi. Der Schutz des Know-how im Arbeitsvertragsrecht, Diss. Bern 1982.
Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975.
Botschaft zur Revision des Arbeitsvertragsrechts, BBl. 1967 II, S. 241 ff.
Brühwiler, Jürg. Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Bern 1978.
Büren von, Bruno. OR Allg. Teil, Zürich 1964.
Englert, Christian. L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée, Basel 1960.
Krayer, Georg Friedrich. Immaterialgüterrechtliche Erzeugnisse von Personen im Arbeitsverhältnis, Diss. Basel 1970.
Oser/Schönenberger, Kommentar zum OR, 2. Teil, Zürich 1936.
Recher, Bernhard. Der Arbeitnehmer als Urheber und das Recht des Arbeitgebers am urheberrechtsschutzfähigen Arbeitsergebnis, Diss. Zürich 1975.
Rehbinder, Manfred. Schweizerisches Arbeitsrecht, Bern 1979.
Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Zürich 1974.
Spoendlin, Kaspar. Zur Behandlung immaterieller Arbeitsergebnisse im Arbeits- und Auftragsverhältnis, in Festschrift für Frank Vischer, Zürich 1983.
Troller, Alois. Immaterialgüterrecht, Band II, 2. Aufl., Basel 1971.
Tuhr von/Escher, Allg. Teil des OR, Bd. II, Zürich 1974.
Vischer, Frank. Der Arbeitsvertrag, Basel 1979.

Die vom Arbeitnehmer bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindungen teilt das schweizerische Recht in zwei Arten ein: 1. Die in Erfüllung der vertraglichen Pflichten gemachten, die nach Art. 332 Abs. 1 OR ohne besondere Vergütungspflicht dem Arbeitgeber gehören und am besten als Diensterfindungen bezeichnet werden (so auch Botschaft S. 364). 2. Die nicht in Erfüllung der vertraglichen Pflichten gemachten, die in Art. 332 Abs. 2–4 behandelt werden und die der Arbeitgeber gegen Entrichtung einer besonderen Vergütung von Gesetzes wegen erwerben kann, wenn er sich dies schriftlich ausbedungen hat im Arbeitsvertrag oder in einer dieser ergänzenden Vereinbarung; für sie hat sich der Ausdruck "Vorbehaltserfindung" eingebürgert. (Es brauchen ihn: Botschaft S. 365 und 366; Vischer S. 402; Krayer S. 159; Blum/Pedrazzini I S. 293. Es vermeiden ihn: Troller Bd. II S. 741 f.; Oser/Schönenberger N 15 zu a OR 343.) Nicht bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit gemachte Erfindungen sind freie Erfindungen und stehen in keiner Beziehung zum Arbeitsverhältnis.

Die Rechtsfigur der Vorbehaltserfindung hat in der Praxis keine nennenswerte Bedeutung erlangt und wird eine solche auch in Zukunft kaum erlangen. Dies mag zu einem guten Teil damit zusammenhängen, dass es am ehesten Vertreter

von Arbeitnehmerkategorien ohne schriftliche, detaillierte Einzelarbeitsverträge (z.B. Zeichner, Laboranten, Handwerker) sind, welche den vom Gesetz anvisierten Tatbestand erfüllen, so dass die gesetzliche Regelung mangels des "Vorbehaltes" gar nicht zur Anwendung gelangt und entweder eine freivertragliche Regelung getroffen werden oder die Erfindung als Dienstleistung anerkannt werden muss, allenfalls in Verbindung mit der Ausrichtung einer freiwilligen Sondervergütung durch den Arbeitgeber.

Ungeachtet ihrer beschränkten praktischen Bedeutung soll die gesetzliche Regelung der Vorbehaltsleistung im folgenden einer kritischen Prüfung unterzogen werden; es wird sich zeigen, dass sie kein Meisterstück schweizerischer Gesetzgebung darstellt.

Art. 332 OR lautet:

"Erfindungen, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.

Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Erfindungen ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden.

Der Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemäss dem vorstehenden Absatz macht, hat davon dem Arbeitgeber schriftlich Kenntnis zu geben; dieser hat ihm innert sechs Monaten schriftlich mitzuteilen, ob er die Erfindung erwerben will oder sie dem Arbeitnehmer freigeibt.

Wird die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht freigegeben, so hat ihm der Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergütung auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung, die Mitwirkung des Arbeitgebers, die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen und Betriebseinrichtungen, sowie die Aufwendungen des Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb."

Erwerbsart

Das Recht auf das Patent entsteht zunächst beim Arbeitnehmer, von dem es der Arbeitgeber "erwerben" kann (Brühwiler N 10 zu Art. 332; Blum/Pedrazzini I S. 316/1; Troller S. 743). Der Arbeitgeber erwirbt es also derivativ, im Gegensatz zu Abs. 1, nach welchem es im Falle der Dienstleistung von vornherein, also originär dem Arbeitgeber "gehört" (Troller S. 741; BGE 74 II 113; Brühwiler N 4; Botschaft S. 364. A.M., d.h. für Rechtsübergang ex lege Blum/Pedrazzini I S. 280 f., S. 290 f. und S. 294 sowie Trüb in GRUR Ausld. 1961 S. 14 ff.). Schon der schriftlichen Abrede (Erfindungsvorbehalt) kommt freilich Verfügungswirkung zu (s. unten).

Der Erfindungsbegriff

Art. 332 spricht allerdings vom “Gehören” bzw. dem “Erwerb” der *Erfindung* schlechthin, nicht nur des Rechtes auf das Patent. Da er nach Abs. 1 ausdrücklich Anspruch auf Geltung unabhängig von der Schutzfähigkeit der Erfindung erhebt (im Gegensatz zum früheren Recht, Art. 343 aOR; vgl. BGE 76 I 381 zu Art. 16 des Beamtengesetzes mit ausdrücklichem Hinweis auf Art. 343 OR; Blum/Pedrazzini I S. 287; Englert S. 11–18. Offen gelassen von Schweingruber, S. 214), kann es sich dabei nicht lediglich um eine Ungenauigkeit der Redaktion handeln (vgl. auch Botschaft S. 365). Diese Ausweitung des Geltungsbereichs ist jedoch weder vom theoretischen noch vom praktischen Gesichtspunkt sinnvoll (in diesem Sinne auch Blum/Pedrazzini I S. 316 Anm. 15 A sowie eingehend Spoendlin S. 730 f.). Im folgenden werden Art. 332 Abs. 2–4 zunächst im Hinblick auf das Immaterialgüterrecht i.e.S., d.h. auf die patentrechtlich schutzfähigen Erfindungen erörtert; erst anschliessend wird auf die besonderen Aspekte der Einbeziehung der nicht schutzfähigen “Erfindungen” eingegangen.

Verfügungsgeschäft

Nach dem alten Recht (Art. 343 aOR), nach welchem die Erfindung dem Arbeitgeber “gehörte”, wenn er sich “einen solchen Anspruch im Dienstvertrag ausbedungen” hatte, stellte diese Abrede die vertragliche Übertragung eines zukünftigen Rechtes, also “analog zur Zession – ein vertragliches Verfügungsgeschäft” dar (so Blum/Pedrazzini I S. 294; ebenso Troller S. 743 sowie Oser/Schönenberger N 17 als eine Möglichkeit bei genügender Bestimmbarkeit des Abtretungsgegenstandes) oder führte sie nach einer anderen Auffassung sogar zum originären Erfindungserwerb durch den Arbeitgeber (so Oser/Schönenberger a.a.O. N 18 und nicht ganz eindeutig BGE 57 II 307, nach dem sich der Arbeitgeber “das Eigentum an den Erfindungen” ausbedingt, was Troller S. 743 m.E. zu Unrecht als derivativen Erwerb auslegt). Die Variante der originären Entstehung des Erfinderrechts beim Arbeitgeber scheidet im geltenden Recht angesichts des Erfordernisses einer nachträglichen Erwerbserklärung durch den Arbeitgeber aus; es besteht hingegen kein Grund zur Annahme, das geltende Recht habe dem Vorbehalt die Natur einer Verfügung nehmen und ihn zur bloss obligatorischen Abtretungsverpflichtung degradieren wollen. Im Erfindungsvorbehalt ist daher die Verfügung des Arbeitnehmers zu sehen; ihre Wirksamkeit ist aber an die Bedingung geknüpft, dass der Arbeitgeber, wenn ihm eine bestimmte Erfindung vom Arbeitnehmer gemeldet worden ist, noch den Erwerb erklärt. Erst diese Erklärung macht das Verfügungsgeschäft vollkommen. Dass die Wirkung des Verfügungsgeschäftes hier unter einer aufschiebenden Bedingung steht, erscheint nicht aussergewöhnlich, da ja auch die Forderungszession bedingt erfolgen kann (BGE 84 II

363; von Büren, S. 317; von Tuhr/Escher S. 331). Auch die erforderliche Bestimmbarkeit des Abtretungsgegenstandes kann mit dem Arbeitsgebiet des Arbeitnehmers als gegeben betrachtet werden, namentlich im Lichte der in dieser Hinsicht grosszügigen Behandlung der Forderungszession (von Büren S. 324; Becker N 15 zu Art. 164 OR; von Tuhr/Escher S. 349) sowie auch der herrschenden Theorie der stillschweigenden Vorausabtretung von urheberrechtlichen Befugnissen durch den angestellten Urheber an den Arbeitgeber im Rahmen der Zweckübertragungstheorie (vgl. Recher S. 182 ff. mit Literaturhinweisen, und Spoendlin S. 728). Die *praktische Bedeutung* dieser Auffassung liegt darin, dass der Arbeitgeber nach Abgabe seiner Erwerbserklärung berechtigt ist, ein Patentgesuch auf seinen Namen einzureichen, ohne dass er hierzu noch einer Abtretungserklärung bedürfte, sowie dass der Arbeitnehmer nicht rechtswirksam über das Erfinderrecht verfügen kann (Brühwiler N 10 und 11 zu Art. 332 scheint demgegenüber davon auszugehen, dass der Vorbehalt lediglich den Arbeitnehmer zur Abtretung verpflichte; auch Vischer S. 403 spricht, ohne auf die Frage des Rechtsübergangs näher einzugehen, vom "vertraglichen Anspruch auf Abtretung"; ebenso Rehbindler S. 89). Anders verhält es sich freilich, wenn bereits ein Patentgesuch im Namen des Arbeitnehmers eingereicht wurde (s. unten).

Anmerkung: Auch wenn man davon ausgeht, dass das (schweizerische) Statut des Arbeitsvertrages ohne territoriale Einschränkung einheitlich bestimmt, wem das Erfinderrecht, d.h. das Recht zur Einreichung von Patentanmeldungen in irgendwelchen Ländern zusteht (vgl. Troller S. 741), scheitert diese Konstruktion der Rechtsabtretung durch den Erfindungsvorbehalt in Ländern (z.B. in den USA), deren Patentgesetz nur den Erfinder selbst zur Patentanmeldung zulässt und lediglich die nachträgliche Abtretung der Patentanmeldung (z.B. an den Arbeitgeber) anerkennt.

Hat der Arbeitgeber das Patentgesuch vor Abgabe der Erwerbserklärung auf seinen Namen eingereicht, so hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Abtretung (Art. 29 PatG), es sei denn, der zunächst unrechtmässige Zustand werde durch nachträgliche, fristgerechte Erwerbserklärung des Arbeitgebers geheilt. Hat der Arbeitgeber das Patentgesuch zur Wahrung einer möglichst frühen Priorität vor seinem Entscheid über den Erwerb im Namen des Arbeitnehmers eingereicht, oder hat der Arbeitnehmer die Patentanmeldung vorgenommen, und erklärt der Arbeitgeber nachträglich fristgerecht (er hat dafür nach Art. 332 Abs. 3 sechs Monate Zeit) den Erwerb, so bedarf es dann allerdings zur Übertragung des bereits eingereichten Patentgesuches – hier nun länderweise – eines schriftlichen Übertragungsaktes, in der Schweiz gemäss Art. 33 Abs. 2bis PatG, weil im Verfahren vor dem Bundesamt für geistiges Eigentum die Berechtigung des (ersten) Patentbewerbers vermutet wird (Art. 4 PatG). Gegen diese Vorschriften des Patentgesetzes vermag die Übertragungswirkung des arbeitsvertraglichen Vorbehaltes nicht durchzudringen. Der Arbeitgeber hat jedoch Anspruch darauf, dass der Arbeitnehmer die Übertragungserklärung abgibt und kann seine Berechtigung bei Weigerung des Arbeitnehmers klageweise geltend machen (Art. 29 PatG) und zwar aufgrund des Erfindungsvorbehalts, ohne Nachweis eines zusätzlichen Abtretungsaktes.

Freigabe der Erfindung

Hinsichtlich der Freigabe der Erfindung an den Arbeitnehmer, ist das Gesetz (Art. 332 Abs. 3) unklar, indem es sagt, der Arbeitgeber habe dem Arbeitnehmer innert sechs Monaten schriftlich mitzuteilen, ob er die Erfindung erwerben will *oder sie dem Arbeitnehmer freigibt*. Nach wörtlicher Auslegung bedarf also nicht nur der Erfindungserwerb, sondern auch die Freigabe einer schriftlichen Erklärung. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass der nachfolgende Abs. 4 die Vergütungspflicht des Arbeitgebers nicht etwa an die Abgabe der Erwerbserklärung knüpft, sondern an die Tatsache, dass die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht freigegeben wird, was auf einen Rechtsakt der Freigabe zu verweisen scheint. Auch die Botschaft (S. 366) drückt sich in diesem Sinne aus: "Antwortet der Arbeitgeber in negativem Sinne, so verzichtet er damit auf seinen Anspruch auf Abtretung ..." und "... der Arbeitgeber sich durch Freigabe der Erfindung von der Vergütungspflicht befreien kann." Was bei Stillschweigen des Arbeitgebers bzw. bei Überschreitung der sechsmonatigen Frist gelten soll, wird von Gesetz und Botschaft schlicht übergangen; es lässt sich aus dem Gesetzeswortlaut höchstens ein Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf eine Erklärung des Arbeitgebers ableiten; dieser hilft ihm aber nicht, da der Richter keine Anweisung erhält, wem er die Erfindung zusprechen soll, wenn der Arbeitgeber sein Gestaltungsrecht nicht ausübt. Es liegt also eine Gesetzeslücke vor. (Vgl. dazu die klare Regelung im deutschen Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, § 8(1) Zf. 3, nach welcher eine Diensterverfindung für den Arbeitnehmer frei wird, wenn sie der Arbeitgeber nicht fristgerecht in Anspruch nimmt.) Die eidg. Räte haben die bundesrätliche Fassung von Art. 332 Abs. 2 und 3 diskussionslos angenommen und damit keine Anhaltspunkte für die Lückenfüllung geliefert (StenBull NR 1969 S. 819, StR 1969 S. 354/5 und 1971 S. 68; auch Brühwiler N 11 zu Art. 332 erkennt das Problem nicht; er geht davon aus, dass der Arbeitgeber fristgerecht entweder positiv oder negativ antwortet). Geht man davon aus, dass nach Art. 343 aOR die Vorbehaltserfindung schlicht dem Arbeitgeber "gehörte" und dass das neue Recht nun den Schritt zur Erwerbserklärung nach der Erfindungsmeldung machte, so liegt die Annahme näher, der Gesetzgeber hätte, wenn ihm die Unzulänglichkeit seiner redaktionellen Leistung bewusst gewesen wäre, bei Stillschweigen des Arbeitgebers Freigabe und nicht Erwerb der Erfindung angenommen. Die Gesetzeslücke wird daher in diesem Sinne auszufüllen sein. (Auch Krayer S. 183/4 gelangt zu dieser Lösung und betrachtet die Worte "oder sie dem Arbeitgeber freigibt" als überflüssig; auf das Problem der Gesetzeslücke geht er nicht ein.)

Schriftform

Beim Erfindungsvorbehalt (Abs. 2) ist sie als Gültigkeitserfordernis zu betrachten. Fehlt sie, so tritt die Übertragungswirkung nicht ein und entsteht auch kein Abtretungsanspruch. Selbstverständlich kann die Abtretung an den Arbeitgeber mit Bezug auf jede einzelne Erfindung noch vereinbart werden, und zwar nach Art. 33, Abs. 1 PatG formlos, solange noch nicht ein eingereichtes Patentgesuch oder ein Patent abgetreten werden muss, wozu Art. 33 Abs. 2bis PatG die Schriftform verlangt.

Bei der Meldung der Erfindung durch den Arbeitnehmer ist der vorgeschriebenen Schriftform nur beweisrechtliche Bedeutung beizumessen. Solange die schriftliche Meldung nicht erfolgt ist, beginnt die sechsmonatige Frist für die Erwerbserklärung des Arbeitgebers nicht zu laufen, es sei denn, es werde bewiesen, dass der Arbeitgeber von der Erfindung und der Person des Erfinders Kenntnis erhielt; dieser Beweis mag leicht sein, z.B. wenn der Arbeitgeber die Patentanmeldung selber ausgearbeitet hat oder wenn er die Erfindung bereits benützt. (A.M. Krayer S. 184, der – bedauernd – annimmt, die sechsmonatige Frist für die Erwerbserklärung könne auf jeden Fall erst mit der schriftlichen Meldung beginnen.)

Die Schriftform der Erwerbserklärung ist dagegen als Gültigkeitserfordernis zu betrachten, da das Ausbleiben der Erklärung – im Gegensatz zum Ausbleiben der Erfindungsmeldung – materielle Rechtsfolgen hat, nämlich die Freigabe. Für die Freigabe der Erfindung kann der vom Gesetzeswortlaut ebenfalls vorgeschriebenen Schriftform hingegen nach dem oben Ausgeführten nur die sehr beschränkte Bedeutung beigemessen werden, dass eine Freigabeerklärung innerhalb der sechsmonatigen Frist nur in Schriftform als verbindlicher Verzicht auf den Erwerb zu betrachten ist.

Zwingendes Recht

Nach Art. 362 ist nur Art. 332 Abs. 4, der die Erfindervergütung bei der Vorbehaltserfindung vorschreibt, zwingend, und zwar relativ zwingend zu Gunsten des Arbeitnehmers. Die Botschaft (S. 366) nimmt darüber hinausgehend ohne Widerspruch in den Räten jedoch an, die Schriftform sei zwingendes Gültigkeitserfordernis des Erfindungsvorbehalts. Dem ist zuzustimmen, obwohl es nicht ganz selbstverständlich erscheint, da Erfinderrechte nach Art. 33 Abs. 1 PatG formlos abgetreten werden können und auch der Arbeitsvertrag der Schriftform nicht bedarf; denn die den Arbeitnehmer schützende Vorschrift verlöre ihren Sinn, wenn der künftige Erfindungserwerb durch den Arbeitgeber auch formlos, sogar stillschweigend vereinbart werden könnte.

Weiter stellt sich die Frage, ob die in Abs. 3 vorgesehenen Formalitäten wegbedungen werden können, indem z.B. automatischer Erwerb der Erfindung durch den Arbeitgeber verabredet wird (von Brühwiler N 12 bejaht). Obwohl vieles dafür spräche, dass Art. 332 Abs. 2 und 3 den einzigen Weg vorgeben, auf dem sich der Arbeitgeber nicht eigentliche Dienstleistungen darstellende, bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit gemachte Erfindungen sichern kann, muss angesichts des Schweigens von Art. 361 und 362 OR, und nachdem die Botschaft ohne Widerspruch in den Räten ausführte: "Auch bezüglich der vertraglichen Vorbehaltserfindungen soll eine abweichende Abrede zulässig sein", Vertragsfreiheit angenommen werden, unter Vorbehalt des Gebotes der Schriftform. Die zwingende Vergütungsregelung gemäss Abs. 4, die zwar auf den Erwerbsvorgang gemäss Abs. 3 gemünzt ist, muss freilich auch gelten, wenn der Erwerbsvorgang aufgrund abweichender Abmachung anders erfolgt; im *Arbeitsvertrag* kann also der Arbeitnehmer seine künftigen Erfindungen dem Arbeitgeber nicht unentgeltlich zuwenden. Wären Abs. 2 und 3 zwingender Natur, so ergäbe sich sodann a fortiori, dass sich der Arbeitgeber den Erwerb von freien, ausserhalb der dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindungen des Arbeitnehmers nicht im Arbeitsvertrag ausbedingen, sondern dass er sie nur in gesonderten Rechtsgeschäften (z.B. Kauf) erwerben kann. Nach dem zur Vorbehaltserfindung Gesagten ist aber auch hier – unter Vorbehalt von Art. 27 ZGB und Art. 20 OR – Vertragsfreiheit anzunehmen (so Vischer S. 403). Auch hier stellt sich jedoch, vom Gesichtspunkt der Billigkeit sogar a fortiori, die Frage der Vergütung. Vischer a.a.O. will Abs. 4 analog anwenden; da sich Abs. 4 ganz eindeutig auf die Vorbehaltserfindung, d.h. die bei der dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindung bezieht und das Gesetz für die freien Erfindungen überhaupt keine Regeln aufstellt, handelt es sich um die Ausfüllung einer Gesetzeslücke. Die freie Erfindung hat mit dem Arbeitsverhältnis zunächst nichts zu tun, und der Erfinder erscheint als Veräusserer nicht als Arbeitnehmer, sondern als Dritter, wie wenn er z.B. dem Arbeitgeber sein Privathaus verkauft. Nur durch die Aufnahme eines Erfindungsvorbehaltes für freie Erfindungen in den *Arbeitsvertrag* entsteht ein Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis. Wäre sich der Gesetzgeber bewusst gewesen, dass er, indem er Abs. 1–3 nur dispositive Natur zubilligte, die Möglichkeit eines Erfindungsvorbehaltes für freie Erfindungen im Arbeitsvertrag zulies, so hätte er sich zweifellos auch für diesen Fall der Vergütungsfrage angenommen. Unbefriedigend bleibt dann noch, dass mit Bezug auf bei der dienstlichen Tätigkeit gemachte Erfindungen der Erfindungsvorbehalt nur in Schriftform gültig sein soll, mit Bezug auf freie Erfindungen aber formlos. Wenn schon – mit der Botschaft – ohne Rückhalt im Gesetzeswortlaut zwingende Natur des Schriftformgebotes im Fall von Abs. 2 angenommen wird, so liegt auch hier die Lückenfüllung durch analoge Anwendung auf freie Erfindungen nahe.

Verhältnis zu den allgemeinen Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis

Wenn eine Vorbehaltserfindung vom Arbeitgeber nicht erworben wird oder wenn kein Erfindungsvorbehalt verabredet worden ist, stellt sich die Frage, in welchem Umfang der Arbeitnehmer zur Verwertung befugt ist und welche Ansprüche dem Arbeitgeber noch zustehen, und zwar aufgrund der allgemeinen Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis.

Das Recht auf das Patent steht dem Arbeitnehmer zu. Stellt er ein Patentgesuch und wird ihm ein Patent erteilt, so kann er dem Arbeitgeber die Benützung der Erfindung im Rahmen des Schutzzumfanges verbieten. Der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, ein Patent zu erlangen, selbst wenn der Arbeitnehmer auf eine Patentnahme verzichtet; dem Arbeitnehmer steht gegebenenfalls ein Abtretungsanspruch nach PatG 29 gegen den Arbeitgeber zu. Reicht der Arbeitnehmer kein Patentgesuch ein, so bleibt ihm das Recht auf das Patent so lange erhalten, als die Erfindung nicht der Allgemeinheit offenbart oder unabhängig von einem Dritten zum Patent angemeldet wird. Während dieser Frist darf der Arbeitgeber nichts unternehmen, was die Möglichkeit der Patentierung beeinträchtigen könnte, d.h. die Erfindung weder offenkundig benützen noch publizieren. Tut er es dennoch, so ist die Offenbarung nach Art. 7b lit. a PatG noch während sechs Monaten unschädlich als offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil des Patentbewerbers; nach unbenütztem Ablauf dieser Frist bleibt dem Arbeitnehmer nur ein Schadenersatzanspruch.

Anmerkung betreffend blosse Miterfinderschaft:

Über Miterfinderanteile anderer Arbeitnehmer, welche übrigens häufig aufgrund von Abs. 1 dem Arbeitgeber gehören, kann der Arbeitnehmer nicht verfügen. Er darf die Erfindung nicht auf seinen alleinigen Namen zum Patent anmelden. Im übrigen richten sich seine Befugnisse nach den unvollständigen Regeln von Art. 3 Abs. 2, Art. 33 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 2 PatG über Miterfinder sowie ergänzend den Miteigentumsregeln des ZGB (Blum/Pedrazzini I, 311 ff.). Nach streng wörtlicher Auslegung von Abs. 1 gehören allerdings Erfinderanteile von Arbeitnehmern immer als Diensterfindungen vergütungsfrei dem Arbeitgeber aufgrund des Tatbestandsmerkmals "oder an deren Hervorbringung er mitwirkt", welches syntaktisch alternativ neben der Voraussetzung der Erfüllung vertraglicher Pflichten steht. Ob der Ausschluss blosser Miterfinderschaft von der Regelung der Vorbehaltserfindung vom Gesetzgeber wirklich beabsichtigt war, kann der Botschaft nicht mit Sicherheit und den Ratsdebatten überhaupt nicht entnommen werden. Dass die Miterfinderschaft in Abs. 2 nicht erwähnt wird, liesse darauf schliessen, sie habe – entsprechend der wörtlichen Auslegung – in Abs. 1 abschliessend erfasst werden wollen. Andererseits legen aber die Ausführungen in der Botschaft (S. 364) die Annahme näher, man habe die Miterfinderschaft in Abs. 1 der Definition der Diensterfindung unterordnen wollen. Es ist jedenfalls damit zu rechnen, dass die Gerichte auch bei der Miterfinderschaft die Erfüllung einer vertraglichen Pflicht als Voraussetzung des originären Rechtserwerbs durch den Arbeitgeber betrachten.

Häufig wird die bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit gemachte Erfindung sachlich im Bereich der Aufgaben des Arbeitnehmer-Erfinders liegen und nur die

hierarchische Einstufung oder die geringe Vorbildung des Arbeitnehmers die Annahme der Erfüllung einer vertraglichen Pflicht ausschliessen (z.B. Arbeiter erfindet Verbesserung des Fabrikationsverfahrens, mit dem er arbeitet; Zeichner verbessert die von ihm zu zeichnende Konstruktion. Damit soll freilich nicht etwa gesagt sein, bei Arbeitern, Laboranten oder Zeichnern könnten erfinderische Leistungen nie der Erfüllung der vertraglichen Pflichten zugerechnet werden; solche Pflichterfüllung ist besonders bei blossen Miterfinderbeiträgen durchaus möglich, etwa wenn der Beitrag auf der mehr handwerklichen Seite der Verwirklichung der Erfindung liegt). Meistens wird mit solchen Arbeitnehmern kein detaillierter Einzelarbeitsvertrag und daher auch kein Erfindungsvorbehalt vereinbart; oft gilt ein GAV. In solchen Fällen gebietet die Treuepflicht dem Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber die Erfindung zu melden und ihm wenn nicht die Abtretung, so wenigstens eine Lizenz zu marktgerechten, d.h. nicht prohibitiven Bedingungen anzubieten (ungefähr in diesem Sinne auch Brühwiler N 11 zu Art. 332). Diese Verpflichtung des Arbeitnehmers ist auch dann anzunehmen, wenn er die Erfindung unter Verwendung der Einrichtungen des Arbeitgebers oder des der Allgemeinheit nicht zugänglichen Betriebswissens (also nicht nur seiner eigenen beruflichen Fähigkeiten) gemacht hat.

Anders ist der wohl seltenere Fall zu beurteilen, wo die *anlässlich* der Ausübung der dienstlichen Tätigkeit gemachte Erfindung ganz ausserhalb des Aufgabenbereichs des Arbeitnehmers liegt und nicht unter Verwendung der Hilfsmittel des Arbeitgebers gemacht wird (z.B. Ausläufer erfindet neue Bremse für seinen Transportkarren; Sekretärin neuen Bürostuhl). Die blosser Beobachtung eines zur Ausübung der dienstlichen Tätigkeit verwendeten, vom Arbeitgeber zugekauften Gerätes kann dabei nicht schon als Verwendung von Hilfsmitteln des Arbeitgebers bei der Erfindung gelten. Die Grenze zu den freien Erfindungen ist hier fließend. Wenn die Erfindung in der Verbesserung eines Gerätes besteht, das der Arbeitnehmer zu warten hatte, so wird man eher annehmen, er habe die Erfindung nicht nur *anlässlich*, sondern im Sinne von Art. 332 Abs. 2 *bei* der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit gemacht. Wenn kein Erfindungsvorbehalt besteht, so ist die Unterscheidung nicht relevant: Die Treuepflicht gebietet in beiden Fällen weder eine Meldung, noch die Anbietung der Verwertung, ausser wenn die Erfindung auf dem Tätigkeitsgebiet des Arbeitgebers liegt (im obgenannten Beispiel, wenn der Arbeitgeber Hersteller von Bürostühlen ist), und auch das aus ihr fließende Konkurrenzverbot ist in beiden Fällen dasselbe (s. unten). Wenn das Unternehmen des Arbeitgebers Betriebe in verschiedenen Branchen umfasst, so wird übrigens nicht das ganze Tätigkeitsgebiet des Arbeitgebers, sondern nur dasjenige des betreffenden Betriebes massgebend sein können. Ist hingegen ein Erfindungsvorbehalt verabredet, der nicht weiter reicht als der Wortlaut von Art. 332 Abs. 2 und sich somit nicht auf freie Erfindungen erstreckt, so ist die Abgrenzung der Vorbehaltserfindung von der freien Erfindung hingegen notwendig im Hinblick auf die Meldepflicht und den Erwerb des Erfinderrechts durch den Arbeitgeber.

Abgesehen von der Frage der Melde- und Anbiertungspflicht gegenüber dem Arbeitgeber auferlegt die Treuepflicht dem Arbeitnehmer auch Beschränkungen in der Verwertung der Erfindung, die er bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit gemacht hat. Die Treuepflicht verbietet ihm, die Erfindung selbst in Konkurrenz zum Arbeitgeber kommerziell auszubeuten oder sie einem Konkurrenten des Arbeitgebers zur Verwertung zu überlassen. Erst nach Beendigung des Arbeitsvertrages wird er von diesen Bindungen befreit, soweit er nicht durch ein vertragliches Konkurrenzverbot nach Art. 340 ff. OR gebunden ist. Nur wenn der Arbeitgeber ein Angebot des Arbeitnehmers abgelehnt hat, könnte im Einzelfall nach Abwägung der beidseitigen Interessen eine teilweise Befreiung des Arbeitnehmers von der Treuepflicht in Betracht kommen. Der Arbeitgeber kann übrigens sehr legitime Gründe dafür haben, das gleiche technische Problem auf eine andere Weise als gemäss der angebotenen Erfindung zu lösen.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn ein Erfindungsvorbehalt verabredet ist und der Arbeitgeber die gemeldete Erfindung dem Arbeitnehmer – durch Nichtabgabe der Erwerbserklärung oder Freigabeerklärung – *freigibt*. Dann entfällt selbstverständlich eine weitere Anbiertungspflicht und wird man dem Arbeitnehmer die Freiheit der Verwertung zubilligen müssen; die Treuepflicht hat in diesem Fall hinter dieser Freiheit zurückzutreten. Dies bedeutet freilich nicht, dass der Arbeitnehmer über die Patentverwertung hinaus auch nicht von ihm allein stammende, Betriebsgeheimnisse darstellende technische Kenntnisse (u.a. Versuchsergebnisse, Konstruktionen, Verfahren) mitverwerten und insbesondere solche Kenntnisse Dritten mitteilen darf. (Vischer S. 402 Anm. 19 will den Arbeitnehmer soweit von der Geheimhaltungspflicht befreien, als die Mitteilung einer Betriebserfahrung für die Verwertung der Erfindung notwendig ist. Wie will man aber entscheiden, was notwendig und was nur hilfreich oder nützlich ist? Reine Patentlizenzen sind durchaus gebräuchlich. M.E. kommt eine Befreiung nur für vom Erfinder selbst erarbeitete Kenntnisse und Erfahrungen in Betracht.) Es wird in diesem Zusammenhang streng zwischen Betriebsgeheimnissen und den freien Berufskennnissen und -erfahrungen des Arbeitnehmers zu unterscheiden sein, eine oft schwierige Aufgabe.

Nicht schutzfähige “Erfindungen”

Die nicht schutzfähige “Erfindung” kann als technische Lehre nicht Gegenstand eines Rechtes sein und deshalb weder im Rechtssinne jemand “gehören” noch von jemand erworben werden (vgl. BGE 16 S. 406). Die Abs. 2 und 3 von Art. 332 lassen sich deshalb auf solche “Erfindungen” nicht unbeschadet anwenden. (Bei Abs. 1 ergeben sich keine Probleme, da es nur um eine Bestätigung der dem Arbeitgeber arbeitsrechtlich ohnehin zukommenden Rechtsstellung gehen kann.)

Zwei Lösungen bieten sich grundsätzlich an, von denen hier der zweiten der Vorzug gegeben wird.

1. Lösung: Völlige Analogie zur schutzfähigen Erfindung

A. *“Erwerb”* durch den Arbeitgeber, muss hier bedeuten (a) Befugnis zur Verwertung und Weitergabe und (b) Nichtgebrauchs- und Geheimhaltungsanspruch gegenüber dem Arbeitnehmer.

Zu (a): Wenn die bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit hervorgebrachten technischen Lösungsvorschläge auf dem Sachgebiet der dienstlichen Tätigkeit des Arbeitnehmers liegen oder sonst in den Tätigkeitsbereich des Betriebes fallen oder wenn sie auf der Verwendung von Einrichtungen des Arbeitgebers oder des geheimen Betriebswissens beruhen, so hat sie der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber schon aufgrund der Treuepflicht zu melden (Brühwiler N 10 und 11). Mit der Meldung fallen sie ohne weiteres ins Betriebswissen des Arbeitgebers. Da sie nicht schutzfähig sind, hat der Arbeitnehmer zunächst keinen Rechtstitel, um dem Arbeitgeber die Verwertung der Vorschläge zu untersagen. Um Abs. 2 und 3 analog anwenden zu können, muss man daher im Sinne der Lückenfüllung einen Nichtgebrauchs- und Geheimhaltungsanspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber annehmen, der dann durch die *“Erwerbserklärung”* aufgehoben wird. Dies gilt zunächst für den Fall, wo ein Erfindungsvorbehalt verabredet ist, von dem Abs. 2 und 3 handeln. Volle Analogie zur schutzfähigen Erfindung wird jedoch nur erreicht, wenn man den Nichtgebrauchs- und Geheimhaltungsanspruch des Arbeitnehmers auch für den Fall anerkennt, wo kein Erfindungsvorbehalt besteht. Um die Erfindung verwerten zu können, muss der Arbeitgeber in diesem Fall – wie bei der schutzfähigen Erfindung – in freier Verhandlung mit dem Arbeitnehmer das Verwertungsrecht erwerben. Bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit, aber ausserhalb des Sachgebietes des eigenen Pflichtenkreises und des Tätigkeitsbereiches des Betriebes und ohne Verwendung von Einrichtungen des Arbeitgebers oder geheimen Betriebswissen hervorgebrachte technische Lösungsvorschläge braucht der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nicht aufgrund der Treuepflicht, sondern nur zu melden, wenn ein Erfindungsvorbehalt verabredet ist (vgl. dazu oben die Ausführungen zur schutzfähigen Erfindung).

Zu (b): Die Nichtgebrauchs- und Geheimhaltungspflicht ergibt sich für den Arbeitnehmer schon aus der Treuepflicht, soweit die Interessen des Arbeitgebers durch die Verwertung oder Weitergabe beeinträchtigt würden. Die volle Analogie zur schutzfähigen Erfindung würde aber bedeuten, dass diese Pflicht auch mit Bezug auf eine Verwertung ganz ausserhalb des Interessenkreises des Arbeitgebers gälte.

B. "Freigabe" an den Arbeitnehmer bedeutet (a) Befugnis des Arbeitnehmers zur Verwertung und Weitergabe und (b) Nichtgebrauchs- und Geheimhaltungsanspruch gegen den Arbeitgeber.

Zu (a): Wie bei den schutzfähigen Erfindungen (s. oben) kann die Treuepflicht die Verwertungsfreiheit des Arbeitnehmers im Rahmen einer Interessenabwägung einschränken und wird sie beim Fehlen eines Erfindungsvorbehaltes, wo keine spezifische "Freigabe" mit Willen des Arbeitgebers erfolgt, durch die Treuepflicht überhaupt aufgehoben, es sei denn, die Verwertung erfolge ganz ausserhalb des Interessenkreises des Arbeitgebers.

Zu (b): Dieser Unterlassungsanspruch muss dem Arbeitnehmer aus Gründen der Konsequenz auch für den Fall zugestanden werden, wo kein Erfindungsvorbehalt verabredet worden ist.

Nach der dargestellten Lösung wird die nicht schutzfähige "Erfindung" somit wie die schutzfähige behandelt; an die Stelle des absoluten Verbotungsrechts treten jedoch obligatorische Verpflichtungen, welche das Verbotungsrecht lediglich *inter partes*, auf arbeitsvertragsrechtlicher Basis entstehen lassen.

Der Gesetzgeber hat die Probleme, welche sich bei der Anwendung von Art. 332 auf nicht schutzfähige "Erfindungen" ergeben, offensichtlich gar nicht bedacht. Durch Lückenfüllung nun in Analogie zur schutzfähigen Erfindung einen Erfindungsschutz auf obligatorischer Basis zu konstruieren, führt m.E. zu weit und lässt sich nicht als hypothetische Absicht des Gesetzgebers vertreten.

2. Lösung: *Kein Surrogat für den immaterialgüterrechtlichen Verbotungsanspruch*

Nach dieser Lösung sind Abs. 2 und 3 hinsichtlich des Erwerbs und der Freigabe der Erfindung wegen Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen nicht anwendbar. Verwertungsbefugnisse und Geheimhaltungspflichten richten sich mit Bezug auf die nicht schutzfähigen "Erfindungen" ausschliesslich nach den allgemeinen arbeitsvertraglichen Regeln, namentlich der Treuepflicht, oder aber nach vertraglichen bzw. gesamtarbeitsvertraglichen Abmachungen. Die rechtliche Wirkung des Erfindungsvorbehalts beschränkt sich auf (a) die Meldepflicht, wo sie nicht schon der Treuepflicht entspringt, und (b) den Vergütungsanspruch nach Abs. 4. Alles was ins Betriebswissen des Arbeitgebers übergegangen ist, kann dieser unter Vorbehalt der Vergütungspflicht nach freiem Ermessen verwerten. Dem Arbeitnehmer bleiben Verwertungsmöglichkeiten nur in dem Umfang, als die Interessen des Arbeitgebers nicht berührt werden.

Die Vergütungspflicht muss mangels eines Erwerbsvorganges an die Verwertung der nicht schutzfähigen "Erfindung" durch den Arbeitgeber anknüpfen; die Verwertung durch den Arbeitgeber lässt auch nach dem deutschen Gesetz über

Arbeitnehmererfindungen im Falle von blossen Verbesserungsvorschlägen (im Gegensatz zu den Erfindungen) den Vergütungsanspruch entstehen (§ 20). Der Verwertung gleichzustellen ist die Mitteilung an Dritte oder die Publikation durch den Arbeitgeber.

In den – wohl zahlreicheren – Fällen, wo kein Erfindungsvorbehalt, aber aufgrund der Treuepflicht die Meldepflicht besteht, stellt sich die Frage, ob eine Vergütungspflicht anzunehmen sei. Bei der schutzfähigen Erfindung (und bei der Lösung I hievor) muss der Arbeitgeber in der analogen Situation mit dem Arbeitnehmer frei über einen Erwerb oder eine Lizenz verhandeln. Die Vergütungspflicht ist m.E. zu verneinen, da sich Abs. 4 eindeutig auf den Fall bezieht, wo ein Erfindungsvorbehalt verabredet ist; auch die analoge Anwendung von Abs. 4 auf ausserhalb der dispositiven Abs. 2 und 3 vereinbarte Erfindungsvorbehalte (s. oben) legt die Anwendung auf Fälle, wo überhaupt kein Erfindungserwerb verabredet ist, nicht nahe. Die Bilanz der Vor- und Nachteile des Erfindungsvorbehaltes fällt somit hinsichtlich der nicht schutzfähigen Erfindung einseitig zu Ungunsten des Arbeitgebers aus: Gegen die Vergütungspflicht handelt sich dieser die Meldepflicht in denjenigen Fällen ein, wo sie nicht ohnehin aufgrund der Treuepflicht besteht. Es kann sich deshalb empfehlen, einen Erfindungsvorbehalt ausdrücklich nur für schutzfähige Erfindungen zu verabreden.

Die *Vergütungspflicht* nach dem zwingenden Abs. 4 gilt also auch mit Bezug auf die nicht schutzfähigen “Erfindungen”. Hier lässt sich nicht sagen, die rechtlichen Voraussetzungen einer Anwendung seien überhaupt nicht gegeben. Unerlässlich ist jedoch eine Abgrenzung des Begriffs der nicht schutzfähigen “Erfindung” gegen beliebige, diese Bezeichnung nicht verdienende Vorschläge von Arbeitnehmern. Der Gesetzgeber hat durch den ausdrücklichen Einbezug der nicht schutzfähigen “Erfindung” in den Anwendungsbereich von Art. 332 die – an und für sich unerfreuliche – Notwendigkeit der Definition eines subalternen Erfindungsbegriffes für das Arbeitsvertragsrecht geschaffen, die Aufgabe aber vollumfänglich dem Richter überlassen.

Von einer nicht schutzfähigen Erfindung i.S. von Art. 332 kann auf jeden Fall nur gesprochen werden, wenn diese für das Arbeitgeber-Unternehmen neu ist, sich also vom unternehmensinternen Stand der Technik unterscheidet (so Blatter, S. 77).

Die Neuheit für das Unternehmen des Arbeitgebers allein kann jedoch die nicht schutzfähige “Erfindung” noch nicht ausreichend charakterisieren. Es kann nicht die Meinung des Gesetzgebers sein, dass völlig banale, aber für das Unternehmen zufälligerweise neue technische Vorschläge vergütungspflicht sein sollen; sonst hätte der Gesetzgeber nicht den Ausdruck “Erfindung” verwendet. Ein zusätzliches Kriterium drängt sich deshalb auf. Um eine Erfindungshöhe minderer Art kann es sich nicht handeln; schon der Hinweis in der Botschaft (S. 365), dass die Erfindungshöhe fehlen könne, sowie die allerdings nur summarischen Literaturmeinungen (Vischer S. 399 Anm. 2; Kraye S. 153 f.) schliessen dies aus. Es muss aber verlangt werden, dass die “Erfindung” dem Arbeitgeber einen Vorteil

bringt. Zum mindesten muss ein technischer Fortschritt gegenüber dem internen Stand der Technik vorliegen. Das deutsche Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (§ 20) knüpft den Vergütungsanspruch bei blossen Verbesserungsvorschlägen an ein Tatbestandsmerkmal, das noch einschränkender ist: Die Verbesserungsvorschläge müssen "dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht". Sie müssen ihm also einen auf das Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis abgestützten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, gewissermassen ein faktisches Monopol verschaffen (Lindenmeier/Lüdecke, Arbeitnehmererfindungen, Darmstadt/Berlin 1961, Anm. 2.1 zu § 2; Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, Berlin 1964, S. 53 f.). Eine vom Arbeitgeber erlangte Vorzugsstellung kann freilich auch nur gegenüber der nationalen oder lokalen Konkurrenz, sowie nur gegenüber der Branche bestehen, so dass sie doch ein erheblich weniger strenges Kriterium darstellt als die patentrechtlichen Kriterien, welche an den weltweiten Stand der Technik anknüpfen. Dennoch erscheint es richtiger, an Stelle einer Vorzugsstellung gegenüber der Konkurrenz eine spürbare Verbesserung der Stellung des Arbeitgebers im Wettbewerb zu verlangen, welche auch in einem Aufholen zur Konkurrenz bestehen kann. Zum selben Ergebnis scheint die Ansicht von Blatter a.a.O. S. 173 und 175 zu führen, der technischen Know-How als Erfindung i.S. von Art. 332 bezeichnet und einen wettbewerbsrelevanten Beitrag zur Produktivität des Unternehmens als ein Wesensmerkmal des technischen Know-How betrachtet. Eine Einschränkung besteht allerdings insofern, als der Arbeitnehmer, der lediglich den weiter fortgeschrittenen objektiven Stand der Technik (z.B. durch Vorlage einer japanischen Publikation) nachweist, keine Erfindung macht, selbst wenn er dem Arbeitgeber damit hilft; er muss die patentrechtlich vorbekannte, für das Unternehmen jedoch neue "Erfindung" schon selbst gemacht haben, und auch in diesem Fall muss sich das Fehlen der patentrechtlichen Neuheit – wenn es durch Recherchen festgestellt wird – stark reduzierend auf die Bemessung der Erfindervergütung auswirken.

Einen Sonderfall stellen Erfindungen dar, die den patentrechtlichen Anforderungen an Neuheit und Erfindungshöhe genügen, aber durch Art. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen sind (Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik). Da sie nicht schutzfähig sind, muss für sie dasselbe gelten, wie für die übrigen nicht schutzfähigen "Erfindungen" mit der Ausnahme, dass sich hier das Problem der Abgrenzung eines ausserpatentrechtlichen Erfindungsbegriffs nicht stellt.

Gewisse Anhaltspunkte für die Praxis mögen die Erfahrungen mit den in manchen Unternehmungen auf freiwilliger Basis eingeführten Melde- und Vergütungssysteme für Verbesserungsvorschläge liefern.

Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

Art. 1, 7, 26 PatG, 1 Abs. 2 lit. d UWG – “BETONSCHALUNG”

- *Vorsorgliche Massnahmen sind ihrer Natur nach provisorisch und können daher selbst dann abgeändert werden, wenn keine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse eingetreten ist.*
- *Im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen genügt das blosser Glaubhaftmachen der Nichtigkeit des Streitpatentes nicht. Die Nichtigkeit muss sich vielmehr mit einiger Sicherheit aus den Akten ergeben.*
- *Neuheit, offenkundige Vorbenutzung, Erfindungshöhe.*
- *Gemeinfreie technische Massnahmen darf jeder Dritte sklavisch nachmachen.*
- *Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG erstreckt sich auf die Ausstattung einer Ware, d.h. ihre äussere Aufmachung, nicht aber auf die technische Konstruktion.*
- *Les mesures provisionnelles sont provisoires par leur nature même et peuvent dès lors être modifiées (par le juge chargé de statuer sur le fond) même lorsque les circonstances de fait n'ont pas changé.*
- *Dans la procédure visant à l'obtention de mesures provisionnelles, il ne suffit pas seulement de rendre vraisemblable la nullité du brevet. La nullité doit au contraire ressortir des pièces avec quelque certitude.*
- *Nouveauté, usage antérieur notoire, activité inventive. Un procédé technique appartenant au domaine public peut être contrefait servilement par tout tiers.*
- *L'article 1 alinéa 2 lettre d LCD concerne la présentation d'une marchandise, c'est-à-dire son aspect extérieur, mais non son procédé technique de construction.*

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 3. Dezember 1973 in Sachen C. AG gegen S.

Aus den Entscheidungsgründen:

3. Der Beklagte geht bei der Begründung seines Gesuches um Aufhebung der vorsorglichen Massnahme davon aus, die Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen könne jederzeit aufgehoben oder abgeändert werden. Dagegen hat die Klägerin mit Recht keine Einwendungen erhoben. Vorsorgliche Massnahmen der vorliegenden Art sind ihrer Natur nach provisorisch und können daher durch den ordentlichen Richter, der sich mit dem Hauptprozess befasst, selbst dann abgeändert werden, wenn keine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse eingetreten ist (vgl. SJZ 66 [1970] Nr. 79 S. 167 ff.). Ein solches Gesuch soll zwar nicht missbräuchlich gestellt werden. Vorliegend hat aber der Beklagte mit der Klageantwort und dem hierauf gestützten Gesuch um Aufhebung der vorsorglichen Massnahme neue Gesichtspunkte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vorgebracht und somit ein berechtigtes Interesse daran, diese Frage durch ein fachkundiges Gericht beurteilen zu lassen. Auch die Einschränkung des Patentanspruches durch die Klägerin gibt Anlass für eine Neuurteilung. Auf das Gesuch ist daher einzutreten.

4. Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG sind im Patentverletzungsprozess vorsorgliche Massnahmen zu treffen bzw. aufrecht zu erhalten, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und ihm daraus ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Der Beklagte anerkennt in der Klageantwortsschrift die Verletzung, mit Ausnahme der Verletzung der Unteransprüche 3, 5 und 6 (act. 32 S. 5/6 Ziff. 4 und 5). Er wendet jedoch grundsätzlich ein, das Streitpatent sei in seinen Haupt- und Unteransprüchen und damit sinngemäss auch in seiner eingeschränkten Fassung vorab mangels Neuheit und Erfindungshöhe im Sinne von Art. 26 Ziff. 1 PatG nichtig.

Nach der Rechtsprechung des Handelsgerichtes und des Obergerichtes des Kantons Zürich genügt im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen das blosse Glaubhaftmachen der Nichtigkeit des Streitpatentes nicht schon zur Verweigerung einer vorsorglichen Massnahme gemäss Patentgesetz. Die Nichtigkeit muss sich vielmehr mit einiger Sicherheit aus den Akten ergeben. An dieser Auffassung ist trotz hieran geübter Kritik (vgl. hiezu Ch. Englert, Materiellrechtlich begründete Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 77 Patentgesetz in SJZ 66 [1970] S. 369, insbesondere S. 373) festzuhalten. Art. 77 PatG ändert nichts an der Rechtslage, wonach mit dem Eintrag des Patentbesitzes ins Patentregister eine Rechtsvermutung für die Gültigkeit des Patentbesitzes verbunden ist und es dem Verletzer und Nichtigkeitskläger obliegt, die Nichtigkeit des Patentbesitzes zu behaupten und zu beweisen. Ein Patent ist daher grundsätzlich als rechtmässig zu betrachten, solange seine mangelnde Rechtsbeständigkeit mit den im

summarischen Verfahren zulässigen Mitteln nicht mit einiger Sicherheit schlüssig widerlegt werden kann.

Indess ist dem Beklagten darin beizupflichten, dass er Anspruch auf eine summarische Überprüfung der materiellen Rechtslage hat und somit die Vermutung für die Gültigkeit des Patentes im dargelegten Sinne widerlegen kann. Dies gilt nicht nur mit Bezug auf die Neuheit der patentierten Erfindung; der Anspruch auf rechtliches Gehör erstreckt sich vielmehr auch auf die übrigen gegen die Rechtsgültigkeit eines Patentes erhobenen Einwendungen, soweit diese im Rahmen und mit den Mitteln des summarischen Verfahrens überprüfbar sind.

5. Zu prüfen ist somit, ob die patentgemässe Konstruktion einer Betonschalung sich bei einer summarischen Überprüfung im Sinne von Art. 26 Ziff. 1 PatG in Verbindung mit Art. 1 PatG sofort als nichtig, d.h. nicht neu im Sinne von Art. 7 PatG, nicht fortschrittlich oder nicht erfinderisch erweise.

5.1. Die Erfindung gemäss Streitpatent betrifft eine Betonschalung mit einheitlich ausgebildeten Schalenelementen.

5.2. Der Beklagte behauptet, der Hauptanspruch und die Unteransprüche, demzufolge auch der eingeschränkte Anspruch würden durch die Vorveröffentlichungen und offenkundige Vorbenützung durch die Klägerin selber neuheits-schädlich getroffen. Dieser Auffassung kann bei einer summarischen Überprüfung der bis und mit der Klageantwort und der Stellungnahme der Klägerin im vorsorglichen Massnahmeverfahren vorliegenden Akten nicht be gepflichtet werden. Die vom Beklagten eingereichten Prospekte, Montagepläne und Montageanleitung offenbaren Longarinen mit aufgestülpten Longarinenkupplungen und sogenannten Klemmen. Lediglich der Plan 15 zeigt Longarinen aus Hohlprofilen nach Art des Patentanspruches und deutet dadurch die Verbindung mittels einschiebbarer Querstücken entfernt an. Abgesehen davon, dass hiermit die patentgemässe Kupplung nur andeutungsweise und nicht in allen Elementen identisch vorweggenommen wird, ist diese Vorveröffentlichung streitig. Der Beklagte macht unter Hinweis auf die Rechnung an die Baufirma geltend, eine solche Schalung sei von dieser Firma verwendet worden. Die Klägerin behauptet demgegenüber, dieser Plan sei von dem damaligen Angestellten U. in ihrem Auftrage erstellt worden; U. habe neben seiner Arbeit als Reisevertreter verschiedentlich Zeichnungen für besondere Angelegenheiten wie beispielsweise über Neuentwicklungen und Patentanmeldungen gemacht. Vorliegend habe es sich um ein solches "konfidentielles betriebsinternes Dokument" und nicht um eine Offertzeichnung gehandelt. Dieses müsse widerrechtlich in die Hände des Beklagten gelangt sein. Diese Fragen bedürfen ohne Zweifel der Abklärung durch ein Beweisverfahren. Aus dem vorgelegten Aktenstück ergibt sich nicht, dass der Plan 15 als Offertunterlage gedient hätte.

Weiter bedarf auch die Frage der Klärung durch ein Beweisverfahren, ob die Klägerin die Erfindung gemäss eingeschränktem Patentanspruch offenkundig vorbenützt habe. Bis anhin hat der Beklagte zum Beweise hiefür wohl Beweise ange-

boten, aber keine schlüssigen Urkunden vorgelegt. Die vorgelegten Photographien zeigen keine einschiebbaren Longarinenkupplungen.

Erst mit Eingabe vom 23. November 1973 nach Einleitung des Beschlussverfahrens hat der Beklagte neu einen Montageplan der Klägerin, datiert vom 2. Oktober 1967, eingereicht, woraus die Verwendung der einschiebbaren Longarinenkupplung ersichtlich ist. Die Stellungnahme der Klägerin hiezu steht jedoch noch aus, womit einstweilen unklar bleibt, ob die Klägerin selber solche Kupplungen vor der Anmeldung ihres Patentbesitzes benützt habe.

5.3. Selbst wenn die Erfindung gemäss eingeschränktem Patentanspruch im Sinne von Art. 7 PatG neu sein sollte, fehlt ihr aber jeder erfinderische Gehalt, im besondern die Erfindungshöhe. Die Klägerin spricht zunächst von einem "grossen technischen Fortschritt". Erst die in die Longarinen einschiebbare Longarinenkupplung und die gezeigte spezielle Klemmvorrichtung mache eine rationelle und universell anwendbare wirkliche Normschalung für die Praxis überhaupt erst realisierbar. Sie ergäben eine wesentlich sicherere, starrere und genauere gegenseitige Verbindung der Longarinen und damit der Schalelemente. Und erst dies in Verbindung mit den Federkraftspeichern, d.h. den Distanzblechen erlaube wirklich die Verschwenkung der zu Kraneinheiten zusammengekoppelten Schalelemente für zwei verschiedene Gebrauchslagen. Die einschiebbaren Longarinen seien auch weniger materialaufwendig, einfacher zu handhaben und billiger in der Herstellung. Mit solchen und ähnlichen Ausführungen setzt sich aber die Klägerin mit ihren eigenen Angaben in der Montageanleitung betreffend die frühere Longarinenkupplung in Widerspruch. Dort erklärte sie mit Bezug auf die frühere verwendete Longarinenkupplung, diese gewährleiste "eine absolut gerade Richtung der Schalung"; "für lange Wände können zum voraus mehrere Normelemente mit oder ohne Eckanschlusselement zu einer sogenannten Kraneinheit zusammengekuppelt werden". Ob die allenfalls neuartige Longarinenkupplung bei dieser Sachlage noch einen klar erkennbaren Fortschritt mit sich bringe, kann bezweifelt werden.

In jedem Fall handelt es sich nur um eine Verbesserung, die der ausgebildete Fachmann auf diesem Gebiete – ein Schalungsspezialist – mit seinem Wissen und Können finden und noch fortentwickeln konnte. Die Idee, die Longarinenkupplung, d.h. die der Verbindung der Schalelemente dienenden Querbalken in hohlprofilierter Longarinen gleichsam in zwei Schienen einzulegen, um solcherart nach Verspannung eine Verbindung benachbarter Elemente herzustellen, ist eine Massnahme, die jeder auch nur einigermaßen geschickte Facharbeiter im Griff hat. Im Grunde genommen handelt es sich um eine Umkehrung der Anordnung, die Longarinenkupplung über die Longarinen zu "stülpen". Solche Schienen kommen zudem bei Bauelementen in verschiedensten Formen, wie etwa bei ausziehbaren Schubladenschienen und dergleichen mehr, vor.

Desgleichen liegt die Wahl der Länge der einschiebbaren Longarinenkupplung und die Abstützung beidseits je auf der Höhe der beiden äusseren Schalungsträger an deren Gurten auf der Hand. Schon die übergestülpten Longarinenkupplun-

gen waren auf diese Länge zugeschnitten. Wo anders aber die eingeschobene Longarinenkupplung gelagert werden sollte, als an den Gurten der Trägerbalken, ist schlechterdings nicht ersichtlich. Diese Massnahme drängt sich schon deshalb auf, weil die Longarinenkupplungen unter der Wirkung der Druckbelastung durch den Keilzug je in der Mitte der beiden Träger hier an den Gurten fixiert werden sollten, was wiederum nahe lag.

Die Keilverbindung je in der Mitte der beiden Träger zum Zwecke des Verklemmens des eingeschobenen Balkens ist sodann nichts anderes als eine Anwendung des altbekannten Querkeils. Solche Keile zum Zwecke einer formschlüssigen Verbindung (Keilachse senkrecht zur Stangenachse) fanden auf ganz verschiedenen Gebieten der Technik, im besondern auch im Schalungsbau als einfaches, ebenso leicht handzuhabendes als auch sicheres Verbindungsmittel unter der Bezeichnung Spansschloss Anwendung. Dass die Klägerin den gleichen handwerklichen Griff hier zum Verklemmen eines Balkens verwendet, ist keinesfalls eine Erfindung, welche die Klägerin ausschliesslich für sich in Anspruch nehmen könnte. Daran vermag auch eine statisch noch so zutreffende Beschreibung der Keilwirkung, wie sie in der Patentbeschreibung gegeben wird, nicht zu ändern.

Schliesslich kann darin keine Erfindung erkannt werden, dass die Longarinenkupplung an den Gurten der Trägerbalken, auf dort angebrachte Distanzbleche angestützt wird, um solcherart ein Durchfedern des eingelegten Querbalkens bei Vortrieb des Keils und eine bessere Fixierung an der Longarine auf der Höhe der beiden Schalungsträger zu bewirken. Auch dies ist eine altbekannte Technik, deren Anwendung im Bereiche des fachmännischen Könnens und Wissens lag.

Sowohl von der Aufgabenstellung her als auch von der Lösung her handelt es sich somit bei der beanspruchten Erfindung höchstens um eine Verbesserung im Bereiche des fachmännischen Wissens und Könnens. Die Erfindungsmerkmale ergeben auch zusammen nichts anderes als eine einfache Variation der an sich bekannten Longarinenkupplung und keine Erfindung im Sinne des Patentrechtes.

6. Die Klägerin behauptet nicht nur eine Verletzung des nunmehr durch Zusammenlegung mit den bisherigen Unteransprüchen 1–3 eingeschränkten Patentanspruches, sondern darüber hinaus auch eine Verletzung der weitem Unteransprüche 4–7. Da der eingeschränkte Patentanspruch sich nicht als schutzwürdig erweist, bleibt daher noch zu prüfen, ob sich allenfalls durch eine weitere Einschränkung mit den Unteransprüchen 4–7 eine schutzwürdige Erfindung ergebe (Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG und Art. 27 PatG; Art. 12 VVO I) und der Beklagte eine solcherart eingeschränkte Erfindung verletze. Auch dies ist zu verneinen.

6.1. Unteranspruch 4 betrifft eine Betonschalung nach Patentanspruch, die sich dadurch auszeichnet, dass die Inneneckschalung durch die einseitig vorstehenden Partien der Schalhaut der beteiligten Schalelemente gebildet wird. Dahingestellt sei, ob dieser allein auf den bisherigen Hauptanspruch zurückbezogene Unteranspruch mit dem nunmehr eingeschränkten Anspruch überhaupt noch ver-

einbar sei. Jedenfalls handelt es sich hierbei um eine rein handwerkliche Massnahme, die sich schon bei der Verwendung des bekannten Schalelementes ergibt. Solche Inneneckschalungen werden zudem in den von der Klägerin selber herausgegebenen Montageplänen, datiert vom 12. August 1965 und 23. September 1966, gezeigt.

6.2. Dasselbe gilt mit Bezug auf Unteranspruch 5, wonach die Ausseneckschalung durch einteilige winkelförmig gestaltete Aussenecklongarinen sowie ein Schalhautpassstück gebildet werden soll. Dies folgt aus der Verwendung einer vorstehenden Schalhaut und liegt im Zuge der Ergänzung und Normierung der Schalelemente. Zweifelsohne hat die Klägerin diese Schalteile auch schon bei Montage der vor der Patentanmeldung ausgeführten Verschaltungen gemäss bisherigem Hauptanspruch benützt. Mittelbar wird dies durch Rechnung an die B. AG vom 25. Juli 1966 bestätigt, indem dort unter Zubehörteile Ausseneck-Konsolen in Rechnung gestellt wurden.

6.3. Unteranspruch 6 betrifft wiederum die nähere Ausgestaltung der Inneneckschalung gemäss Unteranspruch 4. Darnach sollen die freien Enden der beiden vorstehenden Partien der Schalhaut durch ein Aussenwinkelstück mittels an dessen Schenkeln fest angebrachter Anschlagprofile gefasst und in ihrer winkligen Lage durch ein Innenwinkelstück mittels eines Keilverschlusses gesichert werden. Auch dies kann den vorbekannten Montageplänen entnommen werden und enthält nichts Erfindarisches, abgesehen davon, dass auch dieser Unteranspruch mit dem eingeschränkten Patentanspruch in keinem einheitlichen Zusammenhange mehr steht.

6.4. Schliesslich erblickt die Klägerin eine Erfindung noch darin, dass die Ausgleichsschalung der Betonschalung lediglich aus einem einzigen Schalhautpassstück besteht (Unteranspruch 7). Dies ist wiederum eine Folge der Verwendung normierter und standardisierter Schalelemente gemäss bisherigem Hauptanspruch. Nachdem die Klägerin diesen Anspruch fallen lassen musste, kann auch in Verbindung mit zusätzlich beanspruchten Massnahmen kein erfinderischer Gedanke erblickt werden. Hinzu kommt, dass sie diese Ausführungsart ebenfalls offensichtlich vorbenützt hat.

Alle Unteransprüche stellen somit konstruktive Details dar, welche sich bei der praktischen Anwendung von Betonschalungen gemäss bisherigem Hauptanspruch geradezu aufdrängten, vorbekannt waren und jedenfalls keinerlei erfinderischen Gehalt aufweisen. Der bisherige Hauptanspruch ergibt daher auch in Verbindung mit diesen weiteren Unteransprüchen nichts Schutzwürdiges. Der technische Sachverhalt erweist sich vielmehr als derart klar und eindeutig, dass nach all dem, was bekannt war, die Schutzwürdigkeit der Erfindung gemäss eingeschränktem Anspruch oder in anderweitig eingeschränkter Form ohne weitere Erhebungen verneint werden muss. Die Frage nach einer Patentverletzung erübrigt sich.

7. Die Klägerin bezichtigt den Beklagten in der Klageschrift und in der Stellungnahme zum Massnahmebegehren überdies, er begehe unlautern Wettbewerb, indem er die von ihr ausgeführte Betonschalung bis in die letzten Einzelheiten nachmache. Bei Aufhebung der vorsorglichen Massnahme würde eine Marktverwirrung entstehen. Damit wirft sie dem Beklagten ein treuwidriges Handeln im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG und auch deswegen vor, weil er durch die Verwendung von gleichen Schalelementen wie derjenigen der Klägerin eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG schaffe. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Annahme eines solch unlautern Verhaltens sind aber nicht gegeben.

Herstellung und Vertrieb solcher Schalungen sind dem Beklagten, der bis Ende November 1972 als Vertreter für die Klägerin tätig war, vertraglich nicht verboten. Sofern ihn während der Anstellungsdauer eine besondere Treuepflicht an die Klägerin gebunden haben sollte, hätte aber eine solche mit der Auflösung des Dienstvertrages ihr Ende gefunden. Da die von der Klägerin hergestellten Betonschalungen gemeinfrei sind, durfte der Beklagte diese wie jeder Dritte selbst sklavisch nachmachen. Entscheidend ist, dass die von ihm übernommene Gestaltung der Betonschalung technisch bedingt und jedermann zugänglich ist (vgl. hiezu des nähern BGE 93 II 279 ff.).

Der Schutz der Ausstattung würde sodann Kennzeichnungskraft und damit Verkehrsgeltung des sogenannten C-Systems voraussetzen (vgl. BGE 87 II 58 E. 3,4). Dies könnte bei einem normierten und standardisierten Produkt vorliegender Art nicht leichthin angenommen werden, weshalb schon eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne nicht glaubhaft ist. Hinzu kommt, dass Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG sich nach der herrschenden Rechtsprechung auf die Ausstattung einer Ware, d.h. die äussere Aufmachung und dergleichen, nicht aber auf die technische Konstruktion eines Erzeugnisses erstreckt. Auch die Abmessungen sind bei solch vorfabrizierten und standardisierten Bauelementen technisch bedingt.

An diesem Ergebnis ändert nichts, dass einzelne Teile solcher Betonschalungen mit Teilen anderer Hersteller oder der belieferten Bauunternehmer vertauscht werden können. Da die Betonschalungen der Klägerin gemeinfrei sind, kann dem Beklagten deren Verwendung nicht verboten werden.

8. Da die vorsorgliche Massnahme somit der rechtlichen Grundlage entbehrt, ist sie ohne Weiterungen aufzuheben.

Art. 77 und 79 PatG, 28 MMG, §§ 132 und 298 ZPO ZH "SCHLOSSROSETTE"

- *Dem Patentinhaber droht ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil, durch Belieferung des marktstärksten Abnehmers mit erfindungsgemässer Ware durch den Beklagten.*

- *Ein Patent bzw. ein Modell ist als rechtsgültig zu betrachten, solange sich seine Nichtigkeit nicht mit voller oder doch einiger Sicherheit schlüssig aus den Akten ergibt.*
- *Der Beklagte genügt seiner Behauptungs- und Darlegungspflicht nicht, indem er auf die Klageschrift eines Dritten gegen den Kläger in einem früheren Prozess beruft.*
- *Ein Begehren muss so formuliert sein, dass es genügend individualisiert ist und die begehrte Massnahme ohne nochmalige materielle Prüfung vollstreckt werden kann.*
- *Le titulaire du brevet est menacé d'un dommage difficilement réparable par la livraison par le cité au détaillant ayant la plus forte position sur le marché de marchandises réalisées conformément à l'invention.*
- *Un brevet respectivement un modèle doit être considéré comme valable aussi longtemps que sa nullité ne ressort pas des pièces avec une total ou au moins avec une grande certitude.*
- *Le cité ne satisfait pas à son devoir d'alléguer et d'établir les faits lorsqu'il se contente de renvoyer à la demande d'un tiers contre le demandeur dans un autre procès.*
- *Une conclusion doit être formulée de façon à être suffisamment individualisée et à permettre l'exécution de la mesure demandée sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouvel examen matériel.*

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 26. März 1976 in Sachen S. gegen S.

2. Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG sind im Patentverletzungstreit vorsorgliche Massnahmen zu treffen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Die selben Voraussetzungen gelten auch für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zum Schutze eines hinterlegten Musters oder Modells im Sinne von Art. 28 MMG (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1204).

Nach dem Vorbringen des Klägers bezieht der Beklagte von einer Drittfirma stahlgegossene Rohlinge, die er zu fertigen Sicherheitsrosetten weiterverarbeitet und in beschrifteten Verpackungen unter den Typenbezeichnungen A 50, B 32, C 50 und D 32 in Verkehr bringt, im besondern gemäss einem Vertrag mit der B. AG Schlossfabrik an diese ausliefert.

Der Beklagte bestreitet dies nicht und ebensowenig, dass er hierdurch die vom Kläger beanspruchten Schutzrechte an sich verletzt. Die genannten Typen fallen denn auch offensichtlich unter den Schutzzumfang des Patentanspruches und stimmen augenfällig mit den hinterlegten Modellen 4, 5, 6 und 7 überein.

Der Beklagte bestreitet mit Recht auch nicht, dass dem Kläger durch den Verkauf solcher Rosetten ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann, die Gültigkeit der beanspruchten Schutzrechte vorausgesetzt. Der schweizerische Markt für diese Sicherheitsrosetten ist nur beschränkt aufnahmefähig. Andererseits besitzt der vermutlich hauptsächlichste, wenn nicht einzige Abnehmer des Beklagten, die B. AG Schlossfabrik, für deren Schlosszylinder die Rosetten vornehmlich bestimmt sind, bekanntlich eine starke Stellung auf dem Markt. Der Kläger würde daher durch weitere Lieferungen des Beklagten an die B. AG Schlossfabrik in seiner Marktposition erheblich geschwächt. Ein sich daraus ergebender Schaden wäre weder leicht hin zu ermitteln, noch weniger leicht hin wieder gut zu machen. Es muss sogar ernsthaft bezweifelt werden, ob der Beklagte dem Kläger einen solchen Schaden je voll ersetzen könnte, da er schon auf Kredite seiner Kunden angewiesen war und für den Fall einer Beschlagnahme die Konkursanmeldung in Aussicht stellt. Dass durch eine Verbotsmassnahme umgekehrt seine Interessen und vielleicht sogar seine Existenz ernsthaft betroffen werden können, vermag deren Anordnung nicht zu hindern, wenn andererseits der drohende Nachteil für den Kläger nicht leicht ersetzbar ist und die übrigen Voraussetzungen für eine Massnahme gegeben sind.

4. Von einer vorsorglichen Massnahme könnte bei der gegebenen Sachlage nur abgesehen werden, wenn anzunehmen wäre, das Patent und die hinterlegten Modelle seien nichtig. Der Beklagte hat diesen Einwand mit Bezug auf das Klagepatent, wie dargelegt, im Strafverfahren ausdrücklich erhoben und ist offenbar gewillt, diesen Einwand auch mit Bezug auf die hinterlegten Modelle im Hauptverfahren zu erneuern. Im Massnahmeverfahren beschränkte er sich jedoch auf die Einrede, die Rechtsgültigkeit der beanspruchten Schutzrechte sei nicht zu vermuten. Demgegenüber vertritt der Kläger die Auffassung, der vorsorgliche Rechtsschutz eines Patentes oder Modelles bestehe "unmissverständlich bis zu einer allfälligen Nichtigkeitsklärung durch die oberste Gerichtsstanz".

Gemäss Lehre und Rechtsprechung begründet die Eintragung des Patentes ins Patentregister eine (Rechts- oder Beweis-) Vermutung dafür, dass das Patent zu Recht bestehe, und es ist in jedem Falle Sache des Verletzers, die Nichtigkeit zu behaupten und zu beweisen (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 607; Komm. Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Bd. 2, S. 176). Für das Muster und Modell ist eine solche Vermutung sogar festgeschrieben (Art. 6 MMG), wobei zu ergänzen ist, dass diese Vorschrift auch zugunsten desjenigen gilt, der ein Muster oder Modell international hinterlegt hat (vgl. BGE 80 II 360 f. Erw. 5). Die Überbindung der Klägerrolle an den Schutzrechtsinhaber im Straf-

verfahren ändert hieran nichts. Handelsgericht und Obergericht haben daher in ständiger Rechtsprechung im Massnahmeverfahren ein Patent bzw. ein Modell als rechtsgültig betrachtet, solange sich seine Nichtigkeit nicht mit voller oder doch einiger Sicherheit schlüssig aus den Akten ergebe (vgl. Rekursentscheidungen der II. Zivilkammer des Obergerichtes Zürich, abgedruckt in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1969, Heft 2, S. 163 f., und 1972, Heft 1, S. 60 ff.; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1205; Komm. Blum/Pedrazzini, Bd. 3, Anm. 3 zu Art. 77 PatG, S. 651; weniger streng, aber doch am Grundsatz festhaltend Englert, Materiellrechtlich begründete Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 77 Patentgesetz, in SJZ 66 [1970] S. 369 ff., insbesondere S. 373). Demzufolge hat zwar der Beklagte auch im Massnahmeverfahren Anspruch auf Überprüfung der materiellen Rechtslage und steht ihm die Möglichkeit offen, die Vermutungen für die Rechtsgültigkeit der Schutzrechte zu widerlegen; doch ist die Nichtigkeit der beanspruchten Schutzrechte nur dann anzunehmen, wenn sie mit den im summarischen Verfahren zulässigen Mitteln (§ 280 ZPO, wobei in der Praxis auch ein Kurzgutachten als Beweismittel zugelassen wird) mit einiger Sicherheit dargetan wird oder wenn zumindest ernsthaft ins Gewicht fallende Bedenken gegen die Rechtsgültigkeit der Schutzrechte dargetan werden.

Hieran gebricht es aber im vorliegenden Falle ganz. Der Beklagte kann sich nicht einfach auf die Klageschrift der B. AG gegen den heutigen Kläger in einem früheren, übrigens durch Klagerückzug erledigten Prozess berufen. Damit genügt er seiner Behauptungs- und Darlegungspflicht im genannten Sinne schon deshalb nicht, weil er sich Änderungen und Ergänzungen hierzu ausdrücklich vorbehielt. Vor allem fehlen aber die für die Beurteilung der Neuheit und der Erfindungshöhe der patentgemässen Erfindung und der Neuheit der hinterlegten Modelle massgeblichen Entgegenhaltungen. Sache des Beklagten wäre es auch gewesen darzutun, inwiefern allenfalls die hinterlegten Modelle gebrauchsbefrei oder sonstwie gemeinfrei seien und gegebenenfalls nicht über nächstliegende Formgebungen hinausgingen. Mangels dahingehender sachdienlicher Angaben, die im vorliegenden Prozessverfahren nicht von Amtes wegen zu ermitteln sind, ist daher im jetzigen Zeitpunkte auch eine nur summarische Überprüfung der Rechtsgültigkeit der in Frage stehenden Schutzrechte ausgeschlossen. Diese müssen daher als gültig betrachtet werden. Damit wird nicht gesagt, dass es dem Beklagten verwehrt wäre, in einem späteren Stadium des Prozesses auf diese Fragen zurückzukommen; denn vorsorgliche Massnahmen können ihrer Natur nach im erstinstanzlichen Verfahren bis zur Urteilsfällung abgeändert werden.

5. Der Kläger verlangt die Beschlagnahme der "widerrechtlich nachgemachten Gegenstände und der zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte usw.", sowie ein Verbot, "das klägerische Patent und Modell weiterhin nachzuahmen oder durch Dritte nachahmen zu lassen, die widerrechtlich hergestellten Gegenstände selbst oder durch Dritte zu verkaufen, feilzuhalten" usw. Diese For-

mulierung ist zu beanstanden, da sie nicht genügend individualisiert und die begehrten Massnahmen so ohne nochmalige materielle Prüfung nicht vollstreckt werden könnten; insbesondere wären auch die zu beschlagnahmenden Einrichtungen, Geräte usw. genau zu bezeichnen gewesen, da höchstensfalls nur solche Werkzeuge, Vorrichtungen und Lehren in Betracht fallen können, die speziell zur Herstellung der verletzenden Gegenstände dienen. Indessen erübrigt es sich, den Kläger deswegen analog zu § 149 Abs. 1 ZPO zur Verbesserung seines Antrages aufzufordern. Eine Beschlagnahme ist schon deshalb nicht anzuordnen, weil zur Abwendung eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils des Klägers ein Herstellungs-, Verkaufs- und Vertriebsverbot genügt.

Mit Bezug auf den Unterlassungsanspruch ergibt sich aber klar aus den Akten, dass sich das Verbot auf die als verletzend bezeichneten Typen A 50, B 32, C 50 und D 32 beziehen soll. Eine solche Typenbezeichnung stellt nach der Rechtsprechung des Handelsgerichtes eine genügende Individualisierung dar. Ein darüber hinausgehendes Verbot, das klägerische Patent und Modell weiterhin nachzuahmen usw. könnte aber, da dies ohnehin verboten ist, jedenfalls nicht erlassen werden. Zu bemerken ist noch, dass es dem Beklagten selbstverständlich auch verboten ist, die genannten Typen aus einem allenfalls vorhandenen Lager zu verkaufen.

6. Gemäss Art. 79 Abs. 1 PatG soll der Antragsteller in der Regel zur Sicherheitsleistung angehalten werden, andernfalls gemäss Abs. 2 dieser Gesetzesvorschrift entweder von einer Massnahme abzusehen ist oder eine verfügte Massnahme ganz oder teilweise aufzuheben ist. Diese Sicherheitsleistung ist auch im Bereiche des MMG zu verlangen und zwar immer dann, wenn die vorgesehene Massnahme dem Gesuchsgegner Schaden verursachen kann (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1208).

Noch in der Klageschrift brachte der Kläger vor, der Beklagte habe nach Auslieferung von 100'000 Rosetten an die B. AG Schlossfabrik weitere 50'000 Stück an Lager oder werde diese (zur Bearbeitung) erhalten. Mit seiner Eingabe vom 24. März 1976 machte er geltend, der Beklagte habe von diesen rund 50'000 Stück einen guten Teil bereits ausgeliefert und dürfte heute maximal noch 20'000 bis 30'000 davon haben. Schon nach seiner eigenen Darstellung ergäbe sich damit ein Reinverdienstverlust in dieser Höhe bis zu Fr. 30'000.— (Fr. 1.— pro Stück). Der gesamte Schaden aus der Stilllegung dieses Teiles des Betriebes des Beklagten muss zweifelsohne, zumal bei längerer Dauer der Massnahme, noch wesentlich höher eingeschätzt werden, wobei es der Beklagte freilich auch in dieser Beziehung unterlässt, hierüber nähere Angaben zu machen. Unklar ist auch, ob er ausschliesslich die B. AG Schlossfabrik beliefere und nach Auslaufen des Vertrages mit dieser Firma Ende 1976 auf diesem Sektor noch tätig sein würde. Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheint es angemessen, vom Kläger eine Sicherheitsleistung in der Höhe von Fr. 50'000.— zu verlangen.

Demgemäss hat das Handelsgericht beschlossen:

Dem Beklagten wird mit Wirkung bis zur rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Prozesses verboten, Sicherheitsrosetten der Typen A 50, B 32, C 50 und D 32 (vgl. act. 35) herzustellen, zu verkaufen oder sonstwie in den Verkehr zu bringen, insbesondere auch aus einem allenfalls bereits vorhandenen Lager, unter der Androhung, dass er sonst zur Bestrafung wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB mit Haft oder Busse bei der zuständigen Strafbehörde verurteilt würde.

Im übrigen wird das Massnahmebegehren abgewiesen.

Art. 1, 7, 77 PatG, § 280 ZPO ZH "SANDSTRAHLKABINE"

- *Im Massnahmeverfahren hat sich die Nichtigkeit mit Sicherheit, bzw. mit einiger Sicherheit aus den Akten zu ergeben.*
- *Notwendigkeit, ein Kurzgutachten einzuholen, wenn eine Beurteilung nicht aufgrund der Fachkundigkeit des Gerichtes möglich ist.*
- *Dans une procédure de mesures provisionnelles, la nullité ne doit pas seulement être rendue vraisemblable mais doit ressortir des pièces comme certaine ou au moins avec une vraisemblance confinante à la certitude.*
- *Nécessité de produire une brève expertise lorsque le tribunal n'est pas à même de juger sur la base de ses propres connaissances techniques.*

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 12. Oktober 1976 in Sachen D. AG gegen R., N. und V.

Aus den Entscheidungsgründen:

Schon vor Einleitung des Prozesses hatte die Klägerin beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Bülach das Begehren gestellt, es sei den Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu verbieten, Sandstrahlkabinen der Typen "TR 80", "TR 110" und "TR 140" bzw. nach "gleichen" technischen Prinzipien gebaute Sandstrahlkabinen herzustellen, anzubieten oder zu verkaufen; ferner seien die von den Beklagten 1 und 2 in der Schlosserei C. in Bachenbülach hergestellten Sandstrahlkabinen zu beschlagnahmen. Der Einzelrichter entsprach mit Verfügung vom 29. Juni 1976 dem Begehren der Klägerin.

Die Beklagten haben gegen diese Verfügung rechtzeitig an die II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich rekurriert mit den Anträgen, das Gesuch der Klägerin sei (auch im geschützten Antragsbegehren) abzuweisen, eventuell sei die der Klägerin auferlegte Kautions "schadendeckend" zu erhöhen, eventuell sei ein Kurzgutachten zur Nichtigkeit des Klagepatentes einzuholen.

2. Mit der Anhängigmachung der Hauptklage ist nunmehr das Handelsgericht als die ordentliche Gerichtsinstanz zum Erlass oder zur Aufhebung von vorsorglichen Massnahmen zuständig.

3. Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG sind im Patentverletzungsprozess vorsorgliche Massnahmen dann zu treffen bzw. aufrecht zu erhalten, wenn glaubhaft ist, dass die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass dem Gesuchsteller daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Die Beklagten haben in ihrer Eingabe an den Einzelrichter vom 22. Juni 1976 anerkannt, dass sie Sandstrahlkabinen "wie im Patent Nr. beschrieben" bauen, verkaufen und anbieten. Im Rekursverfahren war denn auch nicht streitig, dass die von der Klägerin gestützt auf ein Parteigutachten von Patentanwalt F. den Beklagten vorgeworfene Patentverletzung hinreichend glaubhaft gemacht ist. Die Beklagten wenden jedoch gestützt auf Parteigutachten von Patentanwalt E. und des Patentanwaltbüros B. ein, das Klagepatent sei vor allem mangels Erfindungshöhe nichtig. Die Klägerin hält dem entgegen, der von den Beklagten geltend gemachte Nichtigkeitseinwand sei im Massnahmeverfahren nicht zu hören; die Rechtsgültigkeit eines Patentbesitzes sei vielmehr erst im ordentlichen Prozess abzuklären.

3.1. Nach Lehre und Rechtsprechung begründet die Eintragung auch eines nicht vorgeprüften Patentbesitzes ins Patentregister eine (Rechts- oder Beweis-) Vermutung dafür, dass das Patent zu Recht bestehe. Deshalb wird es grundsätzlich als Sache des Verletzers betrachtet, die Nichtigkeit eines Patentbesitzes zu behaupten und zu beweisen. Im Massnahmeverfahren genügt es daher nach der Rechtsprechung der zürcherischen Gerichte nicht, dass der Verletzer die Nichtigkeit glaubhaft macht; vielmehr hat er darzutun, dass sich die Nichtigkeit mit Sicherheit – nach der Praxis des Handelsgerichtes mit einiger Sicherheit – aus den Akten ergebe. Dieser Nachweis kann dem Verletzer nicht verwehrt werden. Die Beklagten, denen eine Patentverletzung vorgeworfen wird, haben grundsätzlich Anspruch darauf, dass die materielle Verletzung überprüft wird, soweit dies mit den im summarischen Massnahmeverfahren gemäss § 280 ZPO zulässigen Beweismitteln möglich ist (vgl. Troller, Bd. II., S. 1203; Blum/Pedrazzini, Bd. II Anm. 3, und Anm. 3 A des Nachtrages zu Art. 77 PatG; Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1969, S. 163 ff., 1972 S. 60 ff., 1975 S. 53 ff., Entscheidung der III. Abteilung der Cour de Justice civile du Canton de Genève, sowie a.a.O. S. 56, Beschluss des Kassationsgerichtes vom 21. Mai 1974).

Diese Prüfung erstreckt sich nicht nur auf die Frage der Neuheit (Art. 7 PatG), sondern auch auf die übrigen Attribute einer Erfindung wie technischer Fortschritt und Erfindungshöhe. Voraussetzung ist lediglich, dass der Verletzer dem Gerichte die Tatsachen vorlegt, mit denen er die Rechtsgültigkeit der Schutzrechte bestreiten will. Hierüber ist ein Kurzgutachten einzuholen, wenn eine Be-

urteilung nicht aufgrund der Fachkundigkeit des Gerichtes möglich sein sollte (vgl. Schweizerische Mitteilungen, a.a.O. S. 56 ff.; ferner Pedrazzini, Der Rechtsmissbrauch im Patentrecht, Sonderabdruck aus Festschrift für Alois Troller, Basel 1976, S. 12).

3.2. (...)

4. Gemäss Art. 26 Ziff. 1 PatG ist ein Patent nichtig, wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1 PatG nicht erfüllt sind, d.h. wenn die Erfindung nicht neu im Sinne von Art. 7 PatG oder nicht fortschrittlich ist oder wenn sie nicht die für die Schutzwürdigkeit erforderliche Erfindungshöhe aufweist. Die Beklagten bestreiten vor allem das Letztere.

4.1. Der Patentanspruch des Klagepatentes Nr. ... betrifft eine "Sandstrahlkabine", die aus einem Kasten von rechteckigem Grundriss besteht. Dieser ist mit einer zweiflügeligen Türe versehen, die einen an eine Kastendecke, um eine erste horizontale Achse schwenkbar angelenkten, oberen Türflügel aufweist. An diesem ist ein unterer Türflügel um eine zweite horizontale Achse schwenkbar angelenkt, wobei mindestens ein Gegengewicht vorgesehen ist, um bei der Öffnungs- und Schliessbewegung der Türe deren Gewicht teilweise auszugleichen. Das Kennzeichen des Patentanspruches besteht darin,

- dass an den Enden einer durch den oberen Teil des Kastens hindurchgehenden Achse die in dessen Seitenwänden schwenkbar gelagert ist, ausserhalb des Kastens zwei Hebel befestigt sind,
- deren in der Schliesslage der Türe untere Hebelarme am unteren Türflügel angelenkt sind und
- deren andere Hebelarme in ihren Enden mit je einem Gegengewicht versehen sind.

Diese Erfindung wird in der Tat durch keine der von den Beklagten entgegengesetzten Vorveröffentlichungen in der Gesamtheit ihrer Merkmale vorweggenommen. Die CH-Patentschrift Nr. ... veröffentlicht am 14. Mai 1969, betrifft ein Hubtor und unterscheidet sich bereits im Oberbegriff des Patentanspruches, d.h. durch das Sachgebiet vom Erfindungsgegenstand. Die CH-Patentschrift Nr. ... der Klägerin, veröffentlicht am 15. Februar 1965, offenbart zwar eine Sandstrahlkabine; deren Türmechanismus ist jedoch anders ausgelegt als gemäss Streitpatent, indem eine einteilige Abdeckung der Arbeitsöffnung vorgesehen ist. Sodann beschlägt die vorveröffentlichte CH-Patentschrift Nr. ... eine Sandstrahlkabine, deren Öffnung mit einer 2teiligen, faltbaren Türe verschliessbar ist. Das für die Offenhaltung derselben erforderliche Gegengewicht wirkt jedoch durch einen im Kasteninneren verlaufenden Seilzug auf den unteren Türflügel, der seinerseits durch eine Führungsschiene eine vorgeschriebene Bahn durchläuft. Damit kann die Neuheit im Sinne von Art. 7 PatG nicht bestritten werden.

Die patentgemässe Lösung bietet gegenüber den vergleichbaren vorbekannten Lösungen gleicher Art – dies ist vor allem diejenige gemäss CH-Patent – erkenn-

bar auch gewisse Vorteile. Diese bestehen gegenüber der bekannten Lösung mit den zweiflügeligen, faltbaren Türen darin, dass die Führungsschienen und die Führungsrollen für die Unterkante des unteren Türflügels wegfallen und die Seilzüge für das Heben und Senken des Gegengewichtes entfallen. Beide Organe liegen im Inneren der Sandstrahlkabine, sind somit dem Sand und Staub ausgesetzt und dürften dadurch einen wesentlichen Aufwand und Wartung und Reparaturen erfordern. Demgegenüber sind bei der erfindungsgemässen Sandstrahlkabine die Organe, welche die Wirkung der Gegengewichte auf den unteren Türflügel übertragen, ausserhalb des Arbeitsraumes angeordnet; sie werden dadurch vom Strahlgut nicht beeinträchtigt und machen besondere Führungsschienen überflüssig. Damit können konstruktive, herstellungsmässige und betriebsmässige Vorteile erwartet werden.

4.2. Ein Rechtsschutz kann dieser an sich fortschrittlichen Neuheit trotzdem nur gewährt werden, wenn sie sich über das hinaus erhob, was der Fachmann aufgrund dessen, was an den einzelnen Beiträgen und Teillösungen zusammengefügt am Stichtag des 26. Januar 1971 den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch finden konnte, d.h. wenn sie durch den Stand der Technik nicht nahegelegt war. Dies trifft nicht zu.

Der patentgemässen Lösung am nächsten kommt zweifelsohne diejenige gemäss CH-Patentschrift, die dem Fachmann bereits die zweiteilige, faltbare Türe nahelegte, die für die patentgemässe Lösung Voraussetzung ist. Offenbar war dies auch die vorteilhafteste Lösung, da sie für die erfindungsgemässe Konstruktion beibehalten wurde. Hier stellte sich nun das Problem, den Gewichtsausgleich für die faltbare Türe gegenüber der bisherigen Lösung zu verbessern.

Für die Lösung hierfür konnte der Fachmann vollständig auf die vorveröffentlichte CH-Patentschrift der Klägerin aus dem Jahre 1961 zurückgreifen, die eine Sandstrahlkabine zeigte, deren einteilige Türe bereits mit über Hebel wirkende Gegengewichte ausbalanciert war. Da jene Türe einteilig war und als Ganzes über den Sandstrahlkasten gehoben werden musste, dienten dort verschiedene lange Lenker dem Anheben und In-Stellung-Bringen der Türe. Das fachliche Können eines Konstrukteurs reichte nach Auffassung des Gerichtes für die erforderliche Anpassungen:

- die Befestigung der Hebelarme auf einer gemeinsamen, in den Seitenwänden des Gehäuses drehbaren Achse, um ein Verkanten der Türflügel zu vermeiden,
 - die Begrenzung des durch den unteren Türflügel beanspruchten Schwenkraumes beim Hochheben desselben, wofür dem Fachmann einfache geometrische Mittel zur Verfügung standen, um die Lage der Achse, die Länge der Hebel und die Angriffspunkte (Zapfen der Hebel am Türflügel) zu bestimmen,
- ohne weiteres aus. Im übrigen konnte der Fachmann eine solche Öffnungsvorrichtung auch der CH-Patentschrift entnehmen. Darnach war ein Hubtor bekannt, dessen Eigengewicht durch Gegengewichte teilweise ausgeglichen wird, um das Heben bzw. Senken des Tores zu erleichtern. Im gleichen Sinne war dem Fach-

mann auch bekannt, dass andere bewegliche Bauteile wie Kranarme, Kesseltüren, Lüftungsklappen usw. durch Gegengewichte ausbalanciert werden. Die Übertragung dieser Lehre und die Anpassung an die zweiteilige Türe lag für den Fachmann wiederum auf der Hand.

Die im Patentanspruch des CH-Patentes gezeigte Lösung ragt somit nicht über das hinaus, was der Fachmann aufgrund des bekannten Standes der Technik und unter Anwendung seines handwerklichen Könnens hätte finden können.

4.3. Aber auch eine allfällige Zusammenlegung des bisherigen Hauptanspruches mit dem einzigen Unteranspruch des CH-Patentes lässt keine schutzwürdige Erfindung erkennen. Damit wird beansprucht der Schutz eines auf der Innenseite des unteren Türflügels längs dessen unterem Rand schräg nach innen gerichteten Ablenkstreifens, wobei der Grundriss des unteren Randes dieses Ablenkstreifens bei der ganzen Öffnungs- bzw. Schliessbewegung der Türe stets innerhalb des Grundrisses des Kastens liegt. Dies wird bereits durch die Patentschrift gezeigt, indem dort ein Ablenkblech enthalten ist. Die Dimensionierung gemäss dem zweiten Teil des Wortlautes hebt den Anspruch aber auch nicht über das rein Handwerkliche hinaus.

5. Ist somit der Nichtigkeitseinwand zuzulassen und die Nichtigkeit des Klagepatentes durch die von den Beklagten eingereichten Vorveröffentlichungen mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen, so muss die vorsorgliche Massnahme verweigert werden. Zu bemerken ist, dass bei richtigem Verständnis der bundesrechtlichen Gesetzesvorschrift über die Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen, insbesondere die Anforderung an das Glaubhaftmachen einer Patentverletzung im Hinblick auf das angestrebte Herstellungs- und Verkaufsverbot bei der vorliegenden Falles klaren Rechtslage auch dann nicht etwa darüber hinweggesehen werden könnte, wenn die Klägerin eine weitere Sicherheit leisten sollte. Die Frage der Sicherheitsleistung stellt (im Unterschied zur kantonalrechtlichen Massnahme der Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes) kein volles Äquivalent für das Glaubhaftmachen dar, weshalb die angestrebte Massnahme bei dessen Fehlen dann, wenn sich ein Patent im vornherein als nicht schutzwürdig erweist, zu verweigern ist.

Bei diesem Ergebnis ist der Klägerin die von ihr geleistete Sicherheit zurückzuerstatten. Zwar darf eine solche gemäss Art. 80 Abs. 3 PatG grundsätzlich erst dann zurückgegeben werden, wenn feststeht, dass eine Schadenersatzklage wegen der Anordnung der Massnahme nicht angehoben wird. Nachdem vorliegenden Falles die Verfügung des Einzelrichters, von der Zustellung an gerechnet bis zur Erteilung der aufschiebenden Wirkung durch die Rekursinstanz nur einige Tage, d.h. nur kurze Zeit in Kraft war, darf angenommen werden, dass die Beklagten in dieser Zeit weder in der Produktion noch im Verkauf ernsthaft beeinträchtigt worden sind, die Massnahme des Einzelrichters somit praktisch ohne Wirkung blieb. Dies rechtfertigt es, die Sicherheitsleistung der Klägerin nach unbenütztem

Ablauf der Rekursfrist zur Verfügung zu stellen und die Beklagten nicht noch eigens zur Anhebung einer Schadenersatzklage aufzufordern.

Art. 1, 7, 77, 78, 79 PatG; § 229 ZPO ZH "NYLONDÜBEL"

- *Vorsorgliche Massnahmen. Ein Antrag auf Änderung und Aufhebung ist jederzeit möglich, jedenfalls wenn wesentliches neues Prozessmaterial auftaucht, das auch im Hauptprozess verwendet werden soll.*
- *Die Nichtigkeit des Klagepatentes muss nicht nur glaubhaft gemacht werden, sondern sich schlüssig oder zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus den Akten ergeben.*
- *Bestehen nicht unerhebliche Zweifel über die Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes und kann der Gesuchsgegner eine angemessene Sicherheit leisten, so kann von der beantragten Massnahme abgesehen werden und an ihrer Stelle eine Sicherheit entgegengenommen werden.*
- *Mesures provisionnelles. La modification et le retrait sont possibles en tout temps, en tout cas lorsqu'il survient des pièces nouvelles et importantes qui devront également être utilisées dans le procès au fond.*
- *La nullité du brevet ne doit pas seulement être rendue vraisemblable mais doit ressortir des pièces comme certaine ou au moins avec une vraisemblance confinant à la certitude.*
- *Lorsqu'il existe des doutes non insignifiants sur la validité du brevet et lorsque la partie citée neut fournir des sûretés appropriées, la mesure sollicitée peut être refusée ou révoquée et le dépôt de sûretés peut être ordonné à sa place.*

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 1. Juni 1977 in Sachen F. gegen F. Befestigungstechnik.

Das Handelsgericht zieht in Erwägung:

1. Mit Verfügung vom 15. März 1977 verbot der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht auf Gesuch des Klägers dem Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme gemäss Art. 77 PatG unter der Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfalle, den als Mungo-Nylondübel bezeichneten Spreizdübel aus Kunststoff in zylindrischer Form in der Schweiz oder zur Belieferung in die Schweiz herzustellen, in Verkehr zu bringen, anzubieten oder an solchen Hand-

lungen in irgendeiner Form teilzuhaben. Zugleich setzte er dem Kläger Frist an, um für den Schaden, der dem Beklagten allenfalls aus dem vorsorglichen Verbot erwachsen könnte, eine Sicherheit in der Höhe von Fr. 150'000.— zu leisten, und eine weitere Frist, um die ordentliche Klage zur Erledigung des angehobenen Patentverletzungsstreites beim zuständigen ordentlichen Richter anhängig zu machen. Der Kläger hinterlegte rechtzeitig bei der Obergerichtskasse eine Garantieerklärung des Schweizerischen Bankvereins im Betrage von Fr. 150'000.— und reichte ebenfalls innert Frist beim Handelsgericht Klage betreffend Verletzung seiner schon Gegenstand des Massnahmeverfahrens bildenden Schweizer Patente Nrn. 1, 2 und 3 ein.

Kurz zuvor, am 5. April 1977, hatte der Beklagte beim "Präsidenten des Handelsgerichtes des Kantons Zürich im summarischen Verfahren" das Gesuch um Aufhebung der erlassenen vorsorglichen Massnahme gestellt. Eventuell beantragte er die Ablösung des erlassenen Verbotes gegen die von ihm gestellte Bürgschaftserklärung der EKO Hypothekar- und Handelsbank vom 30. März 1977, subeventuell die Erhöhung der Kautionsleistung durch den Kläger auf Fr. 500'000.—.

Dieses Gesuch wurde vom Einzelrichter mit Verfügung vom 13. April 1977 dem Handelsgericht als dem mit der Anhängigmachung der ordentlichen Klage ausschliesslich zuständigen Richter zur Beurteilung von vorsorglichen Massnahmen überwiesen. Der Vorstand des Handelsgerichtes wies ein vom Beklagten mit seinem Aufhebungsgesuch weiter gestelltes Begehren um sofortige Aufhebung der erlassenen vorsorglichen Massnahme mit Verfügung vom 18. April 1977 ab und setzte dem Kläger Frist zur Stellungnahme zum Gesuch des Beklagten um Aufhebung der erlassenen Massnahme. Der Kläger beantragte fristgerecht die Abweisung des Gesuches des Beklagten.

Am 20. April 1977 reichte der Beklagte eine selbständige Klage auf Nichtigerklärung der Klagepatente im Verletzungsprozess ein.

2. Der Beklagte beruft sich zur Begründung des Gesuches um Aufhebung der vorsorglichen Massnahme auf § 229 ZPO, wonach eine Massnahme aufgehoben oder abgeändert werden kann, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweist. Des nähern bringt er vor, die ihm vom Einzelrichter angesetzte zehntägige Frist zur Einreichung der Gesuchsantwort habe nicht ausgereicht, um über die materielle Rechtsbeständigkeit der Klagepatente irgendwelche Nachforschungen anzustellen. Eine sofort angeordnete vorläufige Abklärung habe nachträglich ergeben, dass die Klagepatente nichtig und demzufolge die erlassene Massnahme unberechtigt sei. Im wesentlichen bestreitet er somit nunmehr die Rechtsbeständigkeit der drei Klagepatente.

Wenn er damit geltend machen will, er habe nachträglich Tatsachen und Beweismittel entdeckt, welche den Massnahmeentscheid des Einzelrichters zu seinen Gunsten gestaltet hätten und die er auch bei der erforderlichen Sorgfalt nicht rechtzeitig hätte beibringen können, so ist dies zumindest fraglich. Schon am 20. Oktober 1976 war er vom Kläger wegen Verletzung der Klagepatente ver-

warnet worden. Im vorausgegangenen Massnahmeverfahren des Einzelrichters hätte er, wenn er schon damals ernsthaft Nachforschungen zum Stand der Technik im massgeblichen Zeitpunkt angestellt hätte, zumindest um Erstreckung der Frist zur Beantwortung des Massnahmege suches nachsuchen können. Wie sich aus dem von ihm eingereichten Privatgutachten von Patentanwalt A. ergibt, stellte er jedoch erst nach dem Erlass des Massnahmeverbotes Recherchen in dieser Beziehung an.

Dies schadet jedoch dem Beklagten nicht. Die Vorschrift des Art. 78 Abs. 1 PatG, wonach nach Anhängigmachung der Hauptklage der ordentliche Richter zur Anordnung und Aufhebung zuständig ist, schliesst auch die Möglichkeit einer Änderung durch diesen in sich. Nach der in der Literatur vorherrschenden Auffassung kann der ordentliche Richter über das Schicksal der Massnahme frei entscheiden (vgl. Komm. Blum/Pedrazzini, Bd. III. S. 659, Anm. 5 zu Art. 77 PatG; Komm. von Büren, S. 208, Anm. 18 zu Art. 9 UWG). Entsprechend der erleichterten Erwirkung von Massnahmen ist jedenfalls darnach und auch nach der ergänzenden kantonrechtlichen Prozessvorschrift des § 229 ZPO eine erleichterte Abänderbarkeit als Beschränkung der einem vorausgehenden Entscheid für ein späteres summarisches Verfahren zukommenden Rechtskraft (BGE 101 II 27; § 212 ZPO; Komm. Messmer/Sträuli Nr. 1 ff. zu § 229 ZPO) und in diesem Sinne auch der mit der Fristansetzung zur Beantwortung des Massnahmege suches ergangenen Androhung der Anerkennung der tatsächlichen Klagegründe und des Verzichtes auf Einreden im Säumnisfalle anzunehmen. Die Bindung des Massnahmerichters im ordentlichen Verfahren an einen vorausgegangenen Massnahmeentscheid bedeutet nur, dass der Massnahmerichter im ordentlichen Verfahren im Verhältnis zum vorausgegangenen summarischen Entscheid an die in § 229 ZPO genannten Voraussetzungen gebunden ist. Hieran und am Grundsatz von Treu und Glauben im Prozessrecht finden denn auch spätere Aufhebungs- und Abänderungsbegehren ihre Grenze. Eine Überprüfung des vorausgehenden Massnahmeentscheides durch den ordentlichen Richter kann aber nicht schon dann ausgeschlossen werden, wenn eine Partei aufgrund ihrer angestellten Nachforschungen wesentlich neues Prozessmaterial zu dem für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit der Klagepatente massgeblichen Stand der Technik, dass sie übrigens auch im Hauptprozess verwenden will, vorlegen kann und sich die erlassene Massnahme deswegen nachträglich als unrichtig erweisen sollte.

3. Zu prüfen ist somit, ob die vom Beklagten inzwischen eingereichten Entgegnungen die drei Klagepatente als nichtig erscheinen lassen. Dabei ist unter Hinweis auf die Erwägung in der Verfügung des Einzelrichters vom 15. März 1977 erneut festzuhalten, dass nach ständiger Rechtsprechung der zürcherischen Gerichte zur Aufhebung einer Massnahme die blossе Glaubhaftmachung der Patentnichtigkeit nicht genügt; diese muss sich vielmehr schlüssig oder zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus den Akten ergeben. Der Beklagte behauptet, die patentgemässen Erfindungen seien durch die vorgelegten Ent-

gegenhaltungen neuheitsschädlich vorweggenommen, nicht fortschrittlich und entbehrten der Erfindungshöhe, seien somit im Sinne von Art. 26 Ziff. 1 PatG in Verbindung mit Art. 1 PatG nichtig. Zur Begründung im einzelnen verweist er auf ein Privatgutachten von Patentanwalt A. Der Kläger seinerseits bestreitet die Nichtigkeit der Klagepatente mit einem Privatgutachten von Patentanwalt B.

Dazu ist folgendes zu bemerken:

3.1.1. CH-Patent Nr. 1 definiert gemäss Oberbegriff des Patentanspruches einen Spreizdübel aus Kunststoff von zylindrischer Form, dessen eines Ende eine Bohrung zum Einführen einer Befestigungsschraube aufweist. Sein Kennzeichen besteht darin, dass

- 1) der Dübel mit einem von seinem hinteren, dem mit der Bohrung versehenen Ende gegenüberliegenden Ende bis mindestens in die Längsmittle des Dübels führenden Schlitz versehen ist,
- 2) welcher Schlitz höchstens 2mm breit ist,
- 3) und einen wenigstens annähernd gleichmässigen Querschnitt aufweist, und
- 4) dass der Dübel mindestens am hinteren Teil vom Umfang gegen den Schlitz hin sich erstreckende Kerben besitzt.

Entgegen der Auffassung des Beklagten wird diese Lösung durch keine der entgegengehaltenen vorbekannten Lösungen im Sinne von Art. 7 PatG neuheitsschädlich, d.h. in der Gesamtheit der Merkmale gemäss Oberbegriff und Kennzeichen des Patentanspruches identisch vorweggenommen, im besonderen nicht durch die in dieser Hinsicht im vorgelegten Privatgutachten von Patentanwalt A. ohne diesbezügliche nähere Begründung namentlich genannten DT-PS 860 804 und GB-PS 589 648. Zum Teil weisen die Dübel gemäss den Entgegenhaltungen, so die Lösungen gemäss der DT-PS 860 804, GB-PS 805 795, GB-PS 455 280 und OE-PS 149 142, durchgehende Bohrungen auf, was bereits von der Definition des Oberbegriffes des Patentanspruches abweicht. Die Entgegenhaltungen GB-PS 589'648 und GB-PS 455'280 zeigen überdies Dübel mit Schlitzung von der Einführseite für das Befestigungsmittel. Die übrigen Entgegenhaltungen (DT-PS 500'585, DT-PS 972'074, DT-PS 673'035) sind weder material- noch gestaltungsmässig mit dem Gegenstand des Klagepatentes vergleichbar.

3.1.2. Auch ein klar erkennbarer technischer Fortschritt des patentgemässen Dübels im Vergleich zu den einzelnen vorbekannten Lösungen kann nicht verneint werden. Die Vorveröffentlichungen DT-PS 500'585, DT-PS 972'074, OE-PS 149'142, GB-PS 343'992 und DT-PS 673'035 zeigen schon aus den Figuren entweder anders gestaltete oder technisch unterlegene Dübelausbildungen. Der Dübel gemäss der DT-PS 860'804 beschränkt sich gemäss Oberbegriff auf die Anwendung auf Eisenbahnschwellen, während der Dübel gemäss Klagepatent für universellen Gebrauch vorgesehen und brauchbar ist. Die Lösung gemäss der GB-PS 589'648 lässt den Dübel erkennen, der nur in solchen Fällen zur Anwendung gelangt, wo er länger ist als das zu durchdringende Material, so dass das durchtre-

tende Dübelende durch die Befestigungsschraube aufgeweitet bzw. gestaucht wird und dadurch eine Verdickung bildet, die den durchgesteckten Dübel festhält. Der Dübel gemäss der DT-PS 805'795 hat sodann den Nachteil, dass die Führung für die einzuführende Schraube durch die sechsfache Schlitzung der Hülse nicht gewährleistet ist. Ähnliches gilt für den Dübel gemäss der GB-PS 455'280, indem die bereits beim Schraubeneinführ-Ende beginnende dreifache Schlitzung des Dübelschaftes das genaue axiale Eindringen der Schraubenspitze nicht gewährleistet; ein Schräglaufen der Schrauben ist nicht auszuschliessen. Zudem lässt das nur leicht überhöhte Rippenmuster als Profilierung des Dübelschaftes keine starke Kerbwirkung im Dübelloch erwarten.

3.1.3. Nichtigkeit dieser neuen und fortschrittlichen Lösung könnte somit nur angenommen werden, wenn sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht über dasjenige hinaus erhöhe, was der Fachmann aufgrund dessen, was an den vom Beklagten zusammengetragenen Teillösungen und Einzelbeiträgen am Stichtag der deutschen Priorität zusammengefügt den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch finden konnte. Dies kann insbesondere für die Form des Schlitzes nicht angenommen werden.

Merkmal 2, wonach der Schlitz höchstens 2mm breit sein soll, lässt erkennen, dass die Schlitzbreite eine wesentliche Voraussetzung für die Gebrauchsfähigkeit des Dübels ist. Es ist anzunehmen, dass die Maximalbreite von 2mm für die grössten Dübel Durchmesser vorgesehen ist, der gemäss den Katalogblättern bis 14mm betragen kann, während kleinere Dübel mit entsprechend kleineren Schlitzbreiten zu versehen sind. Dies ergibt sich schon daraus, dass auch dem Erfordernis Rechnung zu tragen ist, bereits beim Einführen dünner Schrauben eine hinreichende Spreizwirkung zu erzielen. Der Schlitz soll weiter gemäss Merkmal 3 einen annähernd gleichmässigen Querschnitt aufweisen. Bezeichnet man als Querschnitt des Schlitzes dessen Profil in Längsrichtung des Dübels, also in der Ebene senkrecht zur Dübelachse, so bedeutet diese Forderung, der Schlitz solle über seine ganze Länge gleich breit sein. Dies sagt aus, dass der Dübelschaft längs den Schlitzebenen nicht durch Rippen, Kerben oder dergleichen verformt ist, wie dies bei allen Vorveröffentlichungen in den dort gezeigten Figuren nachzuweisen ist. Als Querschnitt des Schlitzes kann aber auch sein Profil in Querrichtung des Dübels, also parallel zur Dübelachse angesehen werden. Dann sagt "annähernd gleichmässig" aus, dass im Zentrum des Dübels keine axiale Erweiterung als Raum für den Schaft der Befestigungsschraube vorgesehen ist, dass also die den Schlitz begrenzenden Flächen des Dübelkörpers eben sind.

Die eindringende Befestigungsschraube muss sich also zwischen den Flächen, die den Schlitz begrenzen, einbohren, wobei einerseits sich die Gewindgänge einschneiden und andererseits durch den Kern des Schraubengewindes die Dübelschenkel gespreizt, d.h. an die Wand des Dübelloches gepresst werden. Die solcherart definierte Breite der Schlitzform und sein Querschnitt wurden aber durch die Entgegenhaltungen selbst mosaikartig betrachtet, nicht nahegelegt.

Nach übereinstimmender Auffassung der Fachrichter war hierfür gegenteils erfinderisches Können erforderlich, um einen gebrauchsfähigen Dübel zu schaffen.

Im Zusammenhang damit steht aber auch Merkmal 4, die Kerbung des Dübels am hinteren Teil vom Umfang gegen den Schlitz hin anzubringen. Wird der Dübel beim Eindringen der Befestigungsschraube gespreizt, so ergibt die vorstehend erläuterte Form des Schlitzes die Art der Verkeilung: Der Anpressdruck wird ausschliesslich über die auseinandergedrängten Schenkel des Dübels auf das Dübelloch ausgeübt, so dass auch dort und nur dort eine Kerbung bzw. Profilierung des Dübelschaftes wirksam ist. Längs des Schlitzes wird nur ein geringer oder sogar kein Anpressdruck erzeugt, so dass im Bereiche des Schlitzes eine Kerbung nicht nur nicht notwendig, sondern sogar unerwünscht ist, da sie den Dübelquerschnitt unzulässig schwächen würde. In den Vorveröffentlichungen, die Dübelschäfte mit sägezahnförmigen Rundum-Kerbungen zeigen, so die DT-PS 860'804 und GB-PS 589'648, aber auch die DT-PS 805'795 und GB-PS 455'280, lassen denn auch durchwegs nur geringe Kerbtiefen erkennen. Auch Merkmal 4, das sich erst durch die Schlitzform sinnvoll auswirken kann, wird somit durch die Vorveröffentlichungen nicht nahegelegt, sondern erscheint nach Auffassung der Fachrichter gegenteils als erfinderisch.

Bei diesem Ergebnis ist nicht weiter zu prüfen, ob die in den Unteransprüchen 1–6 vorgesehenen besonderen Ausführungsarten betreffend Art. der Kerbung, der Anbringung zusätzlicher Sperrteile usw. schutzwürdige Merkmale enthalten. Unteransprüche dienen im schweizerischen Recht lediglich dazu, durch Zusammenlegungen mit dem Patentanspruch (allenfalls in Verbindung mit Unteransprüchen, auf die sie rückbezogen sind), die Erfindung so einzuschränken, dass sich noch eine schutzwürdige Erfindung ergibt. Dies zu prüfen, erübrigt sich im Falle der Schutzwürdigkeit des Hauptanspruches.

3.2. *CH-Patent* 2. definiert einen über einen Teil seiner Länge geschlitzten Spreizdübel, dadurch gekennzeichnet,

dass er zwecks Drehsicherung an seinem Umfang mit in Richtung des Dübelkopfes verlaufenden und mit ihm aus einem Stück bestehenden Sperrzungen versehen ist.

Gemäss Unteranspruch soll der Dübel aus elastischem, alterungsbeständigem Kunststoff bestehen. Diese Erfindung wurde am 12. Februar 1962 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität vom 18. Februar 1961 zur Patentierung angemeldet.

Im Privatgutachten von Patentanwalt A. wird ausgeführt, ein derartiger Spreizdübel sei bereits durch die belgische Patentschrift des Klägers, die am 1. Februar 1960 veröffentlicht worden sei, vorveröffentlicht worden. Das belgische Patent, das sich auf die schweizerische Priorität des vorgenannten CH-Patentes 1. stütze, stimme mit diesem überein. Es zeige in Fig. 7 ebenfalls einen Spreizdübel mit den Merkmalen gemäss Patentanspruch. Der Kläger bestreitet diese Vorveröffentlichung weder in seiner Vernehmlassung noch in der Stellungnahme von Patent-

anwalt B. Die in Richtung des Dübelkopfes verlaufenden und an seinem Umfang abstehenden Sperrungen entsprechen in der Tat der Anordnung von Fig. 7 des CH-Patentes 1 bzw. des vorveröffentlichten belgischen Patentes 583'594. Der Umstand, dass der patentgemässe Dübel nach den Figuren zum Patent CH-PS 2. durch dünne Bauteile hindurchgesteckt wird und seine Befestigungswirkung nicht nur durch Ausweitung des Dübelkörpers im Bohrloch, sondern zusätzlich durch die Bildung eines Pilzkopfes ausserhalb, d.h. hinter den zu verbindenden Platten erzielt, ist ohne Belang, da dies weder nach Aufgabenstellung noch nach Lösung aus dem Patentanspruch hervorgeht. Im übrigen hält auch die Materialvorschrift des Unteranspruches 1 gegenüber dem bekannten Stand der Technik nicht stand. Das Patent muss daher ohne Zweifel in vollem Umfang als nichtig betrachtet werden.

3.3. *CH-Patent 3* schliesslich betrifft gemäss Oberbegriff einen über einen Teil seiner Länge geschlitzten zylindrischen Spreizdübel aus Kunststoff, dessen hinteres Ende eine Bohrung zum Einführen eines Befestigungsmittels aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Längsschlitz über wenigstens einen Teil seiner Länge wellenförmig verläuft. Gemäss Unteranspruch sollen diese Wellen nach dem vorderen Dübelende hin mit zunehmender Höhe gestaltet werden. Nach Beschreibung und Zeichnung handelt es sich hierbei um eine besondere Ausführung des Dübels gemäss dem vorgenannten Klagepatent 1. Doch enthalten die Patentansprüche des Patentes 3 nichts, was nicht schon aus der deutschen Patentschrift 673'035 herausgelesen werden könnte. Hieran ändert nichts, dass der Dübel gemäss dieser Entgegnung nur bedingt gebrauchsfähig sein dürfte, da für das Ausweichen des durch die einzuführende Schraube verdrängten Materials keine Hohlräume oder etwas Ähnliches vorgesehen ist. Wesentlich bleibt, dass hier die Wellen- oder Zickzackform der Längsfuge und ihre Erhöhung nach dem inneren Dübelende hin hier bereits vorweggenommen wurde. Zumindest die Übertragung dieser Lösung auf einen geschlitzten zylindrischen Spreizdübel aus Kunststoff nach Art des Dübels gemäss Patent 1. dürfte nahegelegt haben. Auch dieses Patent hat somit für sich allein keinen Bestand.

3.4. Auch wenn die beiden letztgenannten Klagepatente 2 und 3 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht aufrecht zu erhalten sein werden, so ergibt sich deswegen mit Bezug auf die Patentverletzungsfrage keine von der Verfügung vom 15. März 1977 im Ergebnis abweichende Beurteilung. Entscheidend für eine vorsorgliche Massnahme bleibt die Verletzung des grundlegenden Patentes 1. Dabei erstreckt sich der Patentschutz auf alles, was sich nach Fassung der Ansprüche mit Inbegriff der Unteransprüche als Inhalt der Erfindung darstellt (vgl. BGE 48 II 294). Dies bedeutet, dass auch die Anbringung von federnden Sperrteilen gemäss den Unteransprüchen 2 und 3 des Patentes 1, die bereits einen Spreizdübel mit den Merkmalen gemäss dem späteren Patent 2 zeigen, unter das ausschliessliche Recht des Klägers fallen.

Andererseits lässt sich aber nach Ablauf der Schutzdauer des ältesten Patentes 1 mit Rücksicht auf die mit an Sicherheit grenzende Nichtigkeit der beiden jüngeren Patente 2 und 3 ein vorsorglicher Schutz nicht mehr aufrecht erhalten.

4. Gemäss Art. 79 Abs. 2 PatG (und § 229 Abs. 2 ZPO) kann eine bereits getroffene Massnahme aufgehoben werden, wenn der Gesuchsgegner, das ist der Beklagte, eine angemessene Sicherheit leistet. Ob der Richter von dieser Befugnis Gebrauch machen will, liegt in seinem Ermessen. Abzuwägen sind dabei die Stärke und Aktualität der gegenseitigen Interessen der Parteien und andere Umstände, wie die Solvenz des Gesuchsgegners und die Liquidität des Massnahmebegehrens in materiellrechtlicher Hinsicht; insbesondere kann von der beantragten Massnahme abgesehen werden und an ihrer Stelle eine Sicherheitsleistung entgegengenommen werden, wenn nicht unerhebliche Zweifel über die Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes bestehen (Komm. Blum/Pedrazzini, Bd. III Anm. 1a zu Art. 79 PatG, S. 665; BGE 94 Ia 8 ff. und dazu Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1209 Anm. 168; Beschluss der II. ZK i.S. M.M. gegen N. Company, abgedruckt in SM 1974, Heft I s. 112 ff.).

Nach dem vorstehend Gesagten kann die Rechtsbeständigkeit des grundlegenden Patentes 1 auch nach Einreichung von weiteren Entgegenhaltungen nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden; gegenteils spricht für seine Rechtsbeständigkeit einstweilen auch der durchschlagende und dauernde Erfolg des patentgemässen Dübels auf dem Markt, was letztlich vorab auf seine Brauchbarkeit und technische Überlegenheit zurückgeführt sein dürfte.

Dem Kläger droht durch die Patentverletzung des Beklagten auch ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Dieser Nachteil besteht entgegen der Auffassung des Beklagten nicht allein in einer möglichen finanziellen Einbusse des Klägers. Wie schon in der Massnahmeverfügung vom 15. März 1977 dargelegt wurde, betreibt der Beklagte für seinen Mungo-Dübel auch nach der erfolgten Verwarnung eine intensive Werbung. Gemäss seiner eigenen Darstellung und den vorgelegten Prospekten hat er zudem ein umfangreiches Vertreternetz über die ganze Schweiz aufgebaut, wobei in den Prospekten überdies auf einen eigenen Patentschutz hingewiesen wird. Gleichzeitig unterbietet er den Kläger bzw. dessen Lizenznehmerin in der Schweiz. Gleichgültig, ob noch andere Dübel in ähnlicher äusserer Aufmachung (Ausstattung) auf dem Markt sind, so wird durch dieses Vorgehen des Beklagten das ausschliessliche Schutzrecht des Klägers ausgehöhlt und der Kläger als Erfinder und Patentinhaber diskreditiert.

Das vom Beklagten angerufene Gebot der Verhältnismässigkeit der Massnahme besteht nur in dem Sinne, dass ihm keine Einschränkung auferlegt werden darf, die zum vorläufigen Schutz der glaubhaften Rechte des Klägers nicht notwendig ist (vgl. BGE 94 I 9 Erw. 5). Der möglichen Beeinträchtigung des Beklagten durch die Massnahme trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass er den Richter verpflichtet, den Gesuchsteller zu einer angemessenen Sicherheitsleistung an-

zuhalten, wie sie der Kläger bereits erbracht hat und darüber hinaus zu erbringen bereit ist. Freilich ist ein Massnahmeverbot nur zu erlassen, wenn nicht andere wirksame Mittel rechtlicher Natur als ein Herstellungs- und Vertriebsverbot gegeben sind, und sieht der Gesetzgeber in diesem Sinne in Art. 79 Abs. 2 PatG vor, dass die Gegenpartei zu Gunsten des Antragstellers eine Sicherheit leisten kann, um eine solche Massnahme zu vermeiden. Nach der Auffassung von Troller (Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1209) vermag die Kautionsleistung durch den Gesuchsgegner den Gesuchsteller nur ausnahmsweise zu beruhigen. Wie dem auch sei, so bliebe aber die Sicherheitsleistung im vorliegenden Falle in Anbetracht der Schwere des Eingriffes des Beklagten in die glaubhafterweise verletzten Rechte des Klägers wirkungslos (vgl. in diesem Sinne auch Komm. Blum/Pedrazzini, Bd. III S. 665). Im übrigen überzeugt der Hinweis des Beklagten auf die sich durch das Massnahmeverbot mittelbar auswirkende soziale Härte schon deshalb nicht, weil er nach seiner eigenen Darstellung den grössten Teil seiner Angestellten und Arbeitnehmer erst nach der erfolgten Verwarnung durch den Kläger und zum Teil sogar erst nach dem Massnahmeverbot vom 15. März 1977 eingestellt hat. Bei einer Aufhebung des Massnahmeverbotes bestünde zudem umgekehrt für die schweizerische Lizenznehmerin des Klägers die Gefahr, die Kapazität ihrer Arbeitskräfte einschränken zu müssen.

Auch im Hinblick auf den Ablauf der Schutzdauer des Klagepatentes I rechtfertigt es sich nicht, dem Beklagten den Verkauf und die Herstellung des patentgemässen Dübels schon heute vorzeitig freizugeben. Dies würde in unangemessener Weise auf eine Begünstigung des Beklagten hinauslaufen, dem in Anbetracht der vorliegenden Sachlage weit eher zuzumuten ist, mit der Herstellung und dem Verkauf bis dahin zuzuwarten.

5. Der Beklagte beantragt subeventuell die Erhöhung der vom Kläger zu leistenden Kautions (von Fr. 150'000.—) auf Fr. 500'000.—. Selbst wenn er aber die geltend gemachten Investitionskosten im Betrage von Fr. 450'000.— der dritten Herstellerfirma G. & Co. sollte in Anrechnung bringen können, so kann nicht angenommen werden, diese Aufwendungen müssten bei einem zeitlich bis Ende Oktober 1977 beschränkten Verbot gänzlich abgeschrieben werden. In Betracht fallen höchstens Aufwendungen für Verzinsung, Wartung der Werkzeuge, allenfalls Miete und Lagerhaltung und dergleichen. Auch der Lohnaufwand für die für die Herstellung und den Vertrieb der Mungo-Dübel von ihm und der G. & Co. beschäftigten Angestellten und Arbeiter von monatlich insgesamt Fr. 40'000.— kann nicht einfach pauschal in die Verlustrechnung eingesetzt werden, da diese wenigstens teilweise anderweitig beschäftigt werden können und zum Teil auch erst nach dem Massnahmeverbot eingestellt worden sind. Der entgangene Gewinn aus einer möglichen Expansion liegt jedenfalls bedeutend tiefer. So oder anders betrachtet, ergäbe sich aber selbst nach der eigenen Darstellung des Beklagten in dieser Beziehung bis Ende Oktober ein Schaden von höchstens ca. Fr. 290'000.—.

In Würdigung aller Umstände rechtfertigt es sich, die Kautionslasten des Klägers um weitere Fr. 150'000.— auf insgesamt Fr. 300'000.— zu erhöhen.

Der Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen erfolgt im Endentscheid.

Art. 1, 7, 21, 77 PatG, Art. 23 PatV I
 “*VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE*”

- *Voraussetzung zur Anerkennung einer Ausstellungspriorität.*
- *Erfindungshöhe. Die Nichtigkeit eines Patentes muss sich im Massnahmeverfahren mit Sicherheit oder doch mit einiger Sicherheit aus den Akten ergeben. Lockerung der Praxis bei nicht vorgeprüften Patentes in Richtung des blossen Glaubhaftmachens der Nichtigkeit.*
- *Condition de reconnaissance d'une priorité de dépôt d'une demande de brevet.*
- *Activité inventive. Dans la procédure de mesures provisionnelles, la nullité d'un brevet doit ressortir des pièces avec certitude ou au moins avec une grande vraisemblance. Assouplissement de la jurisprudence dans le sens de l'admission de la simple vraisemblance de la nullité lorsque le brevet n'a pas été soumis à un examen préalable.*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. September 1982 in Sachen I. AG gegen M.
 (Gegen diese Verfügung wurde Nichtigkeitsbeschwerde erhoben)

Aus den Entscheidungen:

3. Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG sind im Patentverletzungsprozess vorsorgliche Massnahmen zu treffen, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und demzufolge dem Gesuchsteller daraus ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Der Beklagte bestreitet demgegenüber eine Patentverletzung an und für sich und erhebt überdies den Einwand der Nichtigkeit des Klagepatentes; ferner bestreitet er, dass der Klägerin aus dem Verkauf der nach der Behauptung der Klägerin patentverletzenden Vakuum-Verpackungsmaschinen ein Nachteil im vorstehend umschriebenen Sinne drohe.

4. Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum automatischen Einziehen des Endes eines Beutels, der zum Evakuieren und Verschweissen desselben in die Vakuumkammer der Verpackungsmaschine eingelegt wird. Die Vorrichtung weist gemäss Anspruch 1 zu diesem Zwecke einen am Deckel befestigten länglichen Teil auf. Dieser Teil dringt beim Schliessen des Deckels in eine im Gehäuserand der Maschine ausgesparte Nut ein und zieht so das über die Maschine vorstehende, herauslappende Beutelende automatisch in die Nut und damit in die Maschine hinein. Gemäss Anspruch 2 besteht der längliche Teil aus einer im Abstand vom Deckelboden angeordneten Stange, die überdies gefedert ist, so dass sie in den Deckel zurückgedrängt werden kann. Anspruch 3 hat eine besondere Ausführung der Federung zum Gegenstand, und in Anspruch 4 wird gesagt, neben der Vorrichtung sei eine – gemäss Beschreibung bekannte – Anordnung zum Verschweissen des Beutelbodens im Deckel bzw. am Gehäuserand angeordnet.

Der Prospekt des Beklagten und die von der Klägerin aufgenommenen Fotografien der an der MEFA ausgestellten Vakuum-Verpackungsmaschinen des Beklagten lassen ebenfalls einen am Deckel befestigten Bügel zum Einziehen des Beutelendes in die Maschine erkennen. Der Einwand des Beklagten, bei seinen Maschinen sei die Einzugsstange nicht federnd gelagert, ist unbehelflich; Anspruch 1 umfasst jeden länglichen Teil, der geeignet ist, das Beutelende in eine Nut im Gehäuserand einzuziehen, mithin auch eine zu diesem Zwecke starr angeordnete Stange.

Der Beklagte bestreitet weiter eine Verletzung vor allem deshalb, weil bei seiner Ausführung keine Nut im Gehäuserand zur Aufnahme des Beutelendes ausgespart sei; vielmehr werde, so macht er geltend, die vorhandene Lücke “zwischen dem Verpackungstisch und dem Gehäuse”, das heisst der Spalt zwischen der Schweissleiste und dem Gehäuserand ausgenützt und damit das Einziehen des Beutelendes in eine besondere Nut entsprechend der beanspruchten Erfindung vermieden. Die Klägerin ist demgegenüber der Auffassung, eine solche Lücke entspreche genau der am Gehäuserand ausgesparten Nut des Klagepatentes; der Beklagte selber anerkenne (in anderem Zusammenhange), dass die im Klagepatent erwähnte Nut äquivalent auch durch einen Spaltraum zwischen der Schweissleiste und dem Deckelrand gebildet werden könne. Sicher verwendet der Beklagte “einen am Deckel befestigten Teil” zur Erfüllung der gleichen Aufgabe wie bei der patentgemässen Lösung. Das Element dazu, der längliche Teil, greift ebenfalls in eine Vertiefung ein. Das Prinzip bei der Erfindung und der Verletzungsform ist somit im wesentlichen dasselbe: In beiden Fällen geht es darum, das überlappende Material am Beutelende in eine Vertiefung zwischen der Schweissleiste und der äusseren Wandung des Gehäuses hineinzuziehen. Nut und Spalt sind in diesem Sinne austauschbar und gleichwertig. Andererseits ist jedoch bei der Auslegung des Patentanspruches auch zu berücksichtigen, dass “eine Vertiefung, welche sich im Gehäuserand befindet” im Stand der Technik vorbekannt war. Die “Nut im Gehäuserand”, wie sie im Patentanspruch und in der Beschreibung präzisiert wird, müsste unter diesem Aspekt eine Bedeutung haben, die noch zu be-

urteilen wäre. Diese Frage braucht indessen nicht beantwortet zu werden, da die Erfindung gemäss Patentanspruch 1, der allein, eventuell in Verbindung mit Anspruch 4, für eine Verletzung in Betracht fällt, jedenfalls nicht schutzwürdig ist.

5. Die Erfindung gemäss Anspruch 1 dürfte allerdings weder durch die Zurschaustellung an der SWISSPAK, Internationale Verpackungsmesse, Basel, vom 24. bis 27. Mai 1977 noch durch Vorveröffentlichungen neuheitsschädlich getroffen worden sein. Gemäss Art. 143 Abs. 1 lit. b PatG beurteilt sich die Ausstellungspriorität von Patenten, die noch unter der Herrschaft des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 angemeldet wurden und im Zeitpunkt des Inkrafttretens des revidierten Patentgesetzes (am 1. Januar 1978) noch nicht erteilt waren, nach Art. 21–23 aPatG. Gemäss Art. 21 Abs. 1 aPatG geniessen die Angehörigen von Verbandsländern (der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums), welche ihre Erfindungen oder Gebrauchsmuster an einer offiziellen oder offiziell anerkannten internationalen Ausstellung in der Schweiz oder in einem andern Verbandsland zur Schau gestellt haben, ein Prioritätsrecht. Das Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) hat gemäss Art. 21–26 PatVO I die Erfüllung dieser Voraussetzungen vorzuprüfen und sich zu diesem Zwecke Richtlinien gegeben (vgl. Auskünfte des Amtes in Schw.Mitt. 1958 S. 73 ff. und PMMBI. 1971 I 88). Im vorliegenden Fall hat es die SWISSPAK, Internationale Verpackungsmesse, Basel, offenbar als Ausstellung in diesem Sinne anerkannt. Im gleichen Sinne äusserte sich auch die Zentrale für Handelsförderung vom 8. Juli 1977. Darnach handelt es sich bei einem Viertel aller Aussteller um ausländische Firmen und wird die SWISSPAK, die einzige Fachmesse dieser Branche in der Schweiz, von der "Schweizer Mustermess" – eine Genossenschaft mit dem Zweck der Durchführung nationaler und internationaler Ausstellungen – organisiert. Damit muss bei einer summarischen Überprüfung dieser Frage der internationale und offizielle oder offiziell anerkannte Charakter dieser Ausstellung im Sinne von Art. 21 Abs. 1 aPatG als glaubhaft angenommen werden. Aus der negativen Äusserung des Bureau International des Expositions betreffend den Charakter der HILSA, die nach Auffassung des Beklagten der SWISSPAK gleichzustellen ist, kann dieser schon deshalb nichts zu seinen Gunsten ableiten, weil das Bureau International sich hierbei ausdrücklich auf die strengeren Anforderungen des Übereinkommens vom 22. November 1928 über die internationalen Ausstellungen stützt und dieses Übereinkommen erst mit dem revidierten PatG (Art. 7b rev. PatG) zur Geltung kam. Der Beklagte legt im übrigen auch keine Vorveröffentlichungen vor und behauptet nicht, die patentgemässe Erfindung sei auf diese Weise im Sinne von Art. 7 aPatG identisch vorweggenommen worden. Die von ihm erwähnte, jedoch nicht eingereichte FR-A-PS 2 123 901 (= DOS 21 02 493) löst das Problem nach der eigenen Darstellung, wenn überhaupt, dadurch, dass der Deckelrand über die Schweissebene des Verpackungstisches (Schweissleiste) nach unten geführt ist, so dass ein überlappendes Beutelende

beim Schliessen des Deckels über die Schweissleiste nach unten gelegt und so in die Maschine hineingezogen wird.

Indessen wird im Klagepatent selber zum Stand der Technik ausgeführt, dass der Vorgang früher im wesentlichen wie folgt bewerkstelligt wurde: "... das aus der Maschine ragende Beutelende wird von Hand in eine Vertiefung hineingedrückt, welche sich im Gehäuserand befindet. Dann wird der Deckel geschlossen ..." (vgl. S. 2, Sp. links, Zeilen 33–42). Die Vorrichtung gemäss Anspruch 1 ermöglicht nun eine Rationalisierung der Arbeit, indem der Schliessvorgang des Deckels dazu verwendet wird, das Beutelende selbsttätig einzuziehen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird im Gehäusedeckel als einzig neues Element ein "länglicher Teil" angebracht. Eine Vertiefung im Gehäuserand, die dort allerdings nicht als "Nut" bezeichnet wurde, war bei den früheren Lösungen bekannt. Mittels des länglichen Teils, das heisst einer Stange oder dergleichen, wird somit grundsätzlich der gleiche Vorgang durchgeführt, wie er früher von Hand bewerkstelligt wurde. Dies konnte von einem branchenkundigen Fachmann als rein handwerkliche Massnahme von der bisherigen Tätigkeit abgeleitet werden: Eine Stange ist ein geläufiges Konstruktionselement und lässt sich auch leicht erkennbar für den in Frage stehenden Arbeitsgang einsetzen; schon eine mit der Maschine vertraute und geschickte Person könnte bei der Bedienung derselben auf den Gedanken kommen, einen länglichen Gegenstand wie eine Stange zu Hilfe zu nehmen, um das vorstehende Beutelende in die vorhandene Tiefe oder Nut im Gehäuserand hineinzudrücken. Die Verbindung der Stange mit dem Gehäusedeckel zur selbsttätigen, das heisst indirekt betätigten Ausführung dieses Arbeitsvorganges bot sich aufgrund des Schliessvorganges an. Irgendwelche technische Probleme sind hierbei nicht ersichtlich.

Die Klägerin selber anerkennt, dass die Lösung einfach ist, meint aber, gerade dies spreche für eine erfinderische Leistung. Einfachheit einer Lösung, insbesondere die überraschende Vereinfachung komplizierter technischer Vorgänge, legt in der Tat den Schluss auf das Vorliegen der Erfindungshöhe oft nahe. Blosses handwerkliches Können wie eine einfache Rationalisierung eines Arbeitsvorganges mit herkömmlichen konstruktiven Mitteln kann jedoch nicht als erfinderisch bezeichnet werden.

Dagegen ist auch nicht mit dem Hinweis auf Art. 1 Abs. 2 rev. PatG (in Verbindung mit Art. 143 Abs. 1 und 2 lit. c PatG) aufzukommen, wonach (nur) keine patentfähige Erfindung ist, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gleichgültig ob aufgrund dieser Legaldefinition die Anforderungen an die Erfindungshöhe gegenüber der bisherigen Rechtsprechung herabzusetzen sind, so wurde damit jedenfalls nicht auf das Erfordernis einer erfinderischen Tätigkeit verzichtet. Nach übereinstimmendem Verständnis dieser Vorschrift ebenso wie von Art. 56 des Übereinkommens über die Erteilung der europäischen Patente vom 5. Oktober 1973 und von Art. 1 des Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechtes der Erfindungspatente vom 27. November 1973, die Art. 1 Abs. 2 rev. PatG zugrunde liegen, ist

nicht jeder neue Vorschlag, der die Technik irgendwie bereichert, schutzwürdig, sondern erst die Leistung, die sich über die Norm dessen erhebt, was für einen durchschnittlichen Fachmann in herkömmlicher Arbeitsweise erreichbar ist. Zwischen Bekanntem und Patentfähigem besteht somit nach wie vor ein freier Zwischenraum, der für die normale Weiterentwicklung der Technik wie hier vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Dabei können unterschiedliche Bewertungen der Erfindungshöhe von Land zu Land nicht ganz vermieden werden. Im vorliegenden Fall kann übrigens aufgrund der von der Klägerin eingereichten Akten zu den behaupteten Auslandspatenten nicht Stellung genommen werden: Es ist unklar, ob die Patente bereits erteilt wurden, oder ob sie sich erst im Anmeldeverfahren befinden; überdies liesse erst der genaue Wortlaut der Beschreibung und Ansprüche einen zuverlässigen Vergleich zu.

Der Hinweis der Klägerin schliesslich auf die Praxis der zürcherischen Gerichte, wonach sich die Nichtigkeit des Klagepatentes mit Sicherheit oder einiger Sicherheit aus den Akten ergeben müsse, trägt wenig zur Entscheidung der Sache bei. Davon abgesehen, dass das Handelsgericht und der Einzelrichter am Handelsgericht in verschiedenen (unveröffentlichten) Entscheiden diese Praxis zumal bei nicht vorgeprüften Patenten in Richtung des blossen Glaubhaftmachens der Nichtigkeit lockerten, legten sie das Schwergewicht auf die Würdigung des Einzelfalles. Im vorliegenden Fall geht die Erfindung gemäss Anspruch 1 nach der vollen Überzeugung des Einzelrichters nicht über eine nicht schutzfähige fachmännische Weiterentwicklung hinaus, weshalb sich eine vorläufige Vollstreckung von Unterlassungsansprüchen gestützt darauf nicht rechtfertigen lässt, und dies unabhängig davon, dass Anspruch 1 auch nicht eindeutig verletzt ist.

Die Frage, ob dies auch für die Ansprüche 2 und 3 gelte, braucht nicht geprüft zu werden; diese werden vom Beklagten sicher nicht verletzt. Falls sich die Klägerin noch auf Anspruch 4 berufen sollte, so wäre zu bemerken, dass darin lediglich von einer zugestandenermassen vorbekannten Anordnung zum Verschweissen des Beutels neben der Vorrichtung nach Anspruch 1 die Rede ist (vgl. S. 2, Sp. rechts, Zeilen 38–40). Dieses Nebeneinander war glatt vorgegeben. Auch durch eine Zusammenlegung der Ansprüche 1 und 4 ergäbe sich somit keine schutzwürdige Erfindung.

7. Fehlt es demzufolge an einer wesentlichen Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen, so ist das Begehren der Klägerin aus diesem Grunde abzuweisen. Die weitere Frage, ob der Klägerin ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann, braucht bei diesem Ergebnis nicht geprüft zu werden. Es erübrigt sich sodann auch, es sei eventuell von einer Massnahme gegen Leistung einer Kautions seinerseits abzusehen (Art. 79 Abs. 2 PatG). Andererseits braucht bei diesem Ergebnis die Klägerin nicht zur Sicherstellung im Sinne von Art. 79 Abs. 1 PatG verhalten zu werden.

II. Musterschutz

Art. 6 MMG, "SUN-DATA 3" I

- *Nach internationaler Hinterlegung eines Modells spricht die Vermutung für ihre Urheberschaft zugunsten des Hinterlegers.*
- *Entwicklung eines Modells im Auftrag. Weitergabe an einen Unterakkordanten. Hinterlegung durch den Auftragnehmer.*
- *Un dépôt international de modèle crée la présomption que le déposant en est l'auteur.*
- *Réalisation sur commande d'un modèle. Remise à un soustraitant. Dépôt par le mandataire.*

Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) vom 19. Mai 1981 (mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. H.M. Weber, Zürich).

Aus den Entscheidungsgründen:

1. Am 5. Februar 1981 stellte die Klägerin gegen den Beklagten das folgende Massnahmebegehren:

“Der Beklagten sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme mit sofortiger Wirkung zu verbieten, das von der Klägerin unter der internationalen Hinterlegungsnummer 68249 am 5. Februar 1979 hinterlegte Muster von zwei Gehäusen für ein tragbares Datenerfassungsgerät nachzuahmen, herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie für eigene Zwecke direkt oder indirekt zu verwenden.”

2. Die Klägerin ist Inhaberin der Schutzrechte an einem international hinterlegten Modell für ein mobiles Datenerfassungsgerät. Dieses Gerät vertreibt sie unter der Bezeichnung “LS 266 Data”. Mit dem vorliegenden Begehren macht sie geltend, der Beklagte vertreibe unter der Bezeichnung “Sun-Data 3” ein analoges Gerätemodell, wodurch sie in ihren Schutzrechten verletzt werde. Die Klägerin bringt dabei im wesentlichen vor, sie sei vom Beklagten mit der Produktion des mobilen Datenerfassungsgerätes “Sun-Data 3” beauftragt worden. Der Beklagte habe ihr zu diesem Zweck sämtliche Konstruktionsunterlagen übergeben. Die Unterlagen betreffend das äussere Design des Gerätes seien aber unbrauchbar gewesen, so dass sie selbst bei der Firma Walser die Entwicklung eines neuen Modells in Auftrag gegeben habe. Die Schutzrechte am Modell, das schliesslich in Produktion gegangen sei, hätten daher von Anfang an der Klägerin zugestanden. Doch selbst wenn auch dem Beklagten Schutzrechte an diesem Modell zuge-

standen haben sollten, so seien diese Rechte durch den Know-how-Vertrag zwischen den Parteien vom 5. April 1979 vollständig auf die Klägerin übertragen worden.

Demgegenüber bringt der Beklagte vor, dass die Rechte am Gerätemodell von Anfang an ihm zugestanden hätten. Er habe Unterlagen und Instruktionen für den Design geliefert. Der Know-how-Vertrag sei unter der Bedingung abgeschlossen worden, dass die Klägerin einen Alleinproduktions- bzw. Alleinvertriebsvertrag mit einer Sun-Data-Vertriebs-GmbH abschliessen und ihn an dieser Vertriebsgesellschaft mit 50% beteiligen werde. Eine solche Gesellschaftsbeteiligung sei ihm aber nie eingeräumt worden, weshalb er nicht mehr an den Know-how-Vertrag gebunden sei und dementsprechend auch die Modellschutzrechte nach wie vor bei ihm lägen.

3. Gemäss § 222 Ziffer 3 ZPO kann eine Partei schon vor Anhängigmachung der ordentlichen Klage den Erlass vorsorglicher Massnahmen beantragen, wenn sie glaubhaft machen kann, dass ihr ohne diese Massnahme ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ein solcher Nachteil ist im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes stets zu bejahen, stehen hier doch auch immaterielle Rechtsgüter auf dem Spiel, deren Verletzung durch Schadenersatzleistungen nicht ohne weiteres wiedergutzumachen ist (Sträuli/Messmer N 8 zu § 110 ZPO).

Der Beklagte bestreitet zu Recht nicht, dass die äussere Formgebung des in Frage stehenden mobilen Datenerfassungsgerätes als Modell schutzfähig ist. Dass das vom Beklagten vertriebene Gerät "Sun-Data 3" und das von der Klägerin vertriebene Gerät "LS 266 Data" dasselbe Modell aufweisen, ist ebenso unbestritten und ergibt sich auch aus den bei den Akten liegenden Prospekten. Umstritten ist damit allein die Frage, welcher Partei die Rechte an diesem Modell zustehen. Nachdem die Klägerin das Modell am 5. Februar 1979 international hinterlegt hat, spricht die Vermutung für ihre Urheberschaft (Art. 6 MMG). Zur Entkräftung dieser Vermutung und zur Bestreitung des Massnahmebegehrens hat daher der Beklagte glaubhaft zu machen, dass nicht die Klägerin sondern er selbst Urheber des Modells ist.

4. Vergleicht man die Fotografie des Prototyps "Sun-Data 3", welchen der Beklagte der Klägerin für die Produktion übergeben hat, mit den Seriengeräten "Sun-Data 3" und "LS 266 Data", so ergeben sich augenfällige Unterschiede: Die Gehäuse des Zentralgerätes sind aus verschiedenem Material (Metall bzw. Kunststoff). Beim Serienmodell werden die drei Hauptteile des Zentralgerätes – Microcomputer, Kassettenlaufwerk, Akkumulator – auch durch die äussere Formgebung optisch abgegrenzt. Auch der Kabelanschluss des Handgerätes ist verschieden. Beim Handgerät fällt vor allem der unterschiedliche Grundriss auf. Das Handset des Prototyps ist praktisch flach, während beim Seriengerät der Leuchtanzeigenteil aufgestellt wurde. Auch die Tastatur ist verschieden angeord-

net und ausgestaltet. Mit dem Hinweis auf den Prototyp vermag der Beklagte daher eine Urheberschaft am hinterlegten Modell nicht darzutun.

Das Handset des Seriengerätes stimmt aber auch nicht überein mit den Konstruktionsplänen, welche der Beklagte für die Produktion übergeben hat. So ist zum Beispiel die Bodenschale des Handsets nach der Konstruktionszeichnung ganz flach, während sie sich beim Seriengerät im oberen Bereich vertieft und der Leuchtanzeigenteil auch im Bereich der Bodenschale angewinkelt verläuft. Die Grundrisse des Handsets stimmen ebenfalls nicht überein. Der Beklagte kann damit auch aufgrund der Konstruktionspläne nicht glaubhaft dartun, dass er der Klägerin die Unterlagen und die gestalterische Idee für das hinterlegte Serienmodell geliefert hat. Vielmehr ist die Behauptung der Klägerin wahrscheinlich, dass die Gestaltung durch die Firma Walser Design vorgenommen wurde, welche auch nach Zugabe des Beklagten als Unterakkordantin beigezogen wurde. Als Unterakkordantin erhielt diese ihren Auftrag vom Unternehmer, also der Klägerin als Produzentin, der sie dafür auch Rechnung stellte. Damit gingen alle Rechte an den geschaffenen Gütern auf die Klägerin als Auftraggeberin über, was ihr erlaubte, das Modell im eigenen Namen zu hinterlegen.

5. Hat der Beklagte demnach, soweit dies im Massnahmeverfahren festzustellen ist, keine Rechte am definitiven Modell des Seriengerätes gehabt, brauchte er solche auch nicht erst durch den Know-how-Vertrag vom 5. April 1979 auf die Klägerin zu übertragen. Es erübrigt sich damit eine Prüfung, ob dieser Vertrag zustande gekommen bzw. dem Beklagten die versprochene Beteiligung an der Vertriebsgesellschaft eingeräumt oder angeboten worden ist. Das Massnahmebegehren ist demnach gestützt auf § 222 Ziffer 3 in Verbindung mit § 223 Ziffer 1 ZPO gutzuheissen.

Art. 24 MMG, "SUN-DATA 3" II

- *Anerkennung der Klage auf Musterschutz. Auswirkung für andere Prozesse zwischen den gleichen Parteien. Nichteintreten auf die Widerklage.*
- *Admission de l'action visant à la protection du modèle. Effets sur d'autres procès pendant entre les mêmes parties. Non entrée en matière sur la demande reconventionnelle.*

Entscheid des Handelsgericht des Kantons Zürich vom 14. Dezember 1982 (mitgeteilt durch Rechtsanwalt Dr. H.M. Weber, Zürich).

Aus den Entscheidungsgründen:

Am 20. August 1982 wurde über den Beklagten der Konkurs eröffnet. Mit Verfügung vom 17. September 1982 sistierte der Präsident das Verfahren (Art. 207 SchKG). Am 10. Dezember 1982 teilte das Konkursamt mit, dass der Prozess weder von der Masse noch von einzelnen Gläubigern fortgesetzt werde.

2. Durch den Verzicht auf die Fortführung des Prozesses gilt die (Haupt-)Klage als anerkannt (Art. 63 Abs. 2 KV). Das Verfahren kann diesbezüglich abgeschrieben werden. Damit die Klägerin nicht schlechter gestellt ist als bei einem gutheissenden Sachentscheid, ist die von Amtes wegen aufzunehmende Strafdrohung (BGE 98 II 147) auch in dieser Verfügung auszusprechen (SJZ 73, 1977, S. 309).

3. Verzichten die Konkursmasse und die Gläubiger darauf, eine Forderung des Gemeinschuldners geltend zu machen, fällt der Anspruch an diesen zurück (BGE 68 III 162 ff.). Ist bereits ein Prozess pendent, wird dem Gemeinschuldner Frist angesetzt, um den Rechtsstreit auf eigene Kosten fortzusetzen und hierfür eine allgemeine Prozesskaution zu leisten. Nun beinhaltet die Widerklage im vorliegenden Fall lediglich das genaue Gegenteil der Hauptklage. Durch Anerkennung dieser Hauptklage ist über den zugrunde liegenden Anspruch – das Recht der Klägerin am streitigen Muster – verbindlich entschieden, und zwar auch mit Wirkung für andere Prozesse zwischen den Parteien (§ 191 Abs. 1 und 2 ZPO). Grundsätzlich wird zwar die Rechtskraft nur auf Antrag der berechtigten Partei berücksichtigt (§ 191 Abs. 4 ZPO). In diesem Fall, wo die Klägerin mit ihrer Klage schon den Anspruch des Beklagten in Frage stellte, kann von diesem – hier rein formellen – Erfordernis abgesehen werden. Auf die Widerklage ist demnach nicht einzutreten.

Art. 28 MMG – “JUNGBRUNNEN”

- *Nicht leicht ersetzbarer Nachteil und Rechtsverletzung werden auch bei der Anwendung von Art. 28 MMG vorausgesetzt, wie bei Art. 9 UWG und Art. 77 PatG.*
- *Solange die Rechte aus Artikel 107 OR nicht geltend gemacht werden können, besteht das Vertragsverhältnis weiter und der Lizenznehmer bleibt zur Benutzung des hinterlegten Musters berechtigt.*
- *Comme les articles 9 LCD et 77 LBI, l'article 28 LDMI exige aussi pour son application l'existence d'un dommage difficilement réparable et d'une violation du droit.*

– *Aussi longtemps que les droits découlant de l'article 107 CO ne peuvent pas être exercés, le rapport contractuel subsiste et le licencié a le droit d'utiliser le dessin déposé.*

Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) vom 23. Dezember 1983 (mitgeteilt durch Rechtsanwalt Dr. H.M. Weber).

Aus den Entscheidungsgründen:

2. Am 12. Dezember 1981 schlossen die Parteien einen Vertrag, wonach die Klägerin der Beklagten sämtliche Verkaufs- und Vertriebsrechte für ein Produkt mit Namen "Jungbrunnen" (Fussmassagegerät) abtrat. Weiter wurde vorgesehen, dass abgesehen vom bestehenden Schweizer Fabrikat ein weiteres Gerät (Jungbrunnen) parallel dazu in Italien in Fabrikationsauftrag gegeben wird. In der Vertragsabwicklung entstanden sehr bald Unstimmigkeiten zwischen den Parteien, offensichtlich insbesondere weil die erhofften Verkaufserfolge ausblieben und weil die Beklagte angeblich ihrer Verpflichtung zur Ablieferung einer Stückzahlenstatistik nicht nachkam.

In der Folge entwickelte sich zwischen den Parteien ein Dialog insbesondere bezüglich einer Vertragsauflösung, wobei ein Konsens deshalb nicht zustandekam, weil sich die Beklagte nicht verpflichten wollte, auf den Verkauf des durch sie in Italien in Auftrag gegebenen Parallelproduktes zu verzichten. Mit Schreiben vom 8. September 1982 teilte die Klägerin der Beklagten mit, sie betrachte den Vertrag vom 12. Dezember 1981 mit sofortiger Wirkung als aufgelöst, wobei das Einverständnis der Beklagten ohne weiteres vorausgesetzt werden dürfe, da sie ja mehrmals die Bereitschaft zur Vertragsauflösung erklärt habe. Sollte die Beklagte jedoch widererwarten auf dem Fortbestand des Vertrages bestehen, erkläre die Klägerin gestützt auf Art. 107 OR den Rücktritt vom Vertrag. Weiter machte die Klägerin die Beklagte im gleichen Schreiben darauf aufmerksam, dass mit dieser Vertragsauflösung sämtliche Rechte ab sofort wieder in ihrer ausschliesslichen Verfügungsgewalt stünden, weshalb es der Beklagten untersagt sei, das Gerät "Jungbrunnen" oder ein diesem nachgebautes Gerät zu vertreiben oder herstellen zu lassen. Mit Schreiben vom 28. September 1982 teilte die Beklagte der Klägerin daraufhin mit, sie werde auf den Vertrieb des italienischen Produktes nicht verzichten, es sei denn, die Klägerin bezahle ihr für den Verzicht eine sehr hohe Entschädigungsleistung. Die Beklagte habe dann, nach Darstellung der Klägerin, in ihrem Ende September/Anfangs Oktober erschienen Versandkatalog auch tatsächlich weiterhin Werbung für die Fusswanne gemacht.

Gestützt auf diesen Sachverhalt stellt die Klägerin die Anträge, es sei der Beklagten zu verbieten, die Fusswanne nachzuahmen und zu vertreiben, wobei sie

den Anspruch darauf aus Musterschutz und dem Verbot unlauteren Wettbewerbs ableitet.

3. a) Gemäss Art. 28 MMG können die Gerichte aufgrund erfolgter Zivil- oder Strafklage die als nötig erachteten vorsorglichen Verfügungen treffen. Weitere Voraussetzungen nennt das Gesetz nicht, hingegen verlangt Art. 9 UWG (im wesentlichen gleichlautend wie Art. 77 PatG), dass der Geschwister glaubhaft macht, die Gegenpartei verende im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel, welche gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen und dass ihr infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe. Trotz der kürzeren Fassung sind dieselben Kriterien, nämlich nicht leicht ersetzbarer Nachteil und Rechtsverletzung auch auf Art. 28 MMG anwendbar (A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. 2, S. 1204).

b) Vorab gilt es zu entscheiden, ob die Klägerin glaubhaft dargetan hat, dass sie den Vertrag vom 12. Dezember 1981 zurecht als aufgelöst betrachten darf, denn andernfalls könnte sie nicht glaubhaft dartun, dass sie in ihren Rechten verletzt ist, weil ihr die streitigen Rechte gar nicht zustünden. Für ein vorsorgliches Verbot an die Adresse der Beklagten wäre dann mit Sicherheit kein Platz.

c) Der Vertrag selbst trägt die Bezeichnung "Vereinbarung". Er enthält denn auch Elemente verschiedener Innominatsverträge, insbesondere des Alleinvertriebs- und des Lizenzvertrages. Wie bei Innominatverträgen logisch, enthält das Gesetz keine speziellen Regeln über die Beendigungsmöglichkeiten, so dass mangels vertraglicher Abrede die Bestimmungen des allgemeinen Teils des Obligationenrechtes Anwendung finden. Die Klägerin vertritt denn auch die Ansicht, dass, falls eine gütliche Vertragsauflösung nicht zustande gekommen sein sollte, sie gemäss Art. 107 OR vom Vertrag zurücktreten könne. Eine Vertragsauflösung durch Vereinbarung kann entgegen der Ansicht der Klägerin den Akten nicht entnommen werden. Zwar wurde in der Korrespondenz zwischen den Parteien verschiedentlich erklärt, man sei mit einer Vertragsauflösung an sich einverstanden, hingegen hat keine Partei je die diesbezüglichen Bedingungen der Gegenpartei akzeptiert. Die Klägerin gibt selbst zu, die Beklagte habe auf die im Schreiben vom 3. August 1982 von ihr gestellten Bedingungen nicht eingehen wollen. Wenn die Klägerin darauf im Schreiben vom 8. September 1982 behauptet, das Einverständnis der Beklagten dürfe ohne weiteres vorausgesetzt werden, so ist dies eine nicht haltbare Unterstellung und kann allenfalls als erneute Offerte betrachtet werden, die aber die Beklagte wiederum nur unter der Bedingung annahm, dass sie das in Italien hergestellte Produkt weiterhin vertreiben dürfe. Diese Bedingung hat nun aber die Klägerin, wie das vorliegende Verfahren mit aller Deutlichkeit zeigt, nicht akzeptiert, so dass von einer Vertragsaufhebung im gegenseitigen Einverständnis nicht die Rede sein kann. Da sich die Klägerin am 8. September 1982 offensichtlich auch klar war, dass das "vorausgesetzte Einverständnis" lediglich eine Unterstellung oder Offerte war, berief sie sich ausserdem,

sollte die Offerte nicht angenommen werden, auf ihr Rücktrittsrecht gemäss Art. 107 OR. Sie behauptet weiter, zu diesem Schritt zweifelslos berechtigt zu sein, weil die Beklagte ihren vertraglichen Verpflichtungen trotz mehrfacher Mahnung nicht nachgekommen sei. Diese angeblichen Vertragsverletzungen wurden von der Beklagten wiederholt bestritten. Die Frage, ob die Klägerin die entsprechenden Vertragsverletzungen im vorliegenden Verfahren glaubhaft dargetan hat, braucht jedoch nicht beantwortet zu werden; denn Art. 107 OR verlangt nicht nur Verzug des Schuldners in der Vertragserfüllung, sondern es wird ausserdem verlangt, dass der Gläubiger dem Schuldner Frist zur nachträglichen Erfüllung ansetzt, und erst, wenn auch bis zum Ablauf dieser Frist nicht erfüllt ist, kann der Gläubiger gestützt auf Art. 107 Abs. 2 vom Verträge zurücktreten. Eine solche Fristansetzung durch die Klägerin ist nun aber aus den Akten nicht ersichtlich. Eine Fristansetzung ist jedoch unumgänglich, ja es muss sogar klar sein, dass der Gläubiger nach unbenütztem Fristablauf die Rechte aus Art. 107 OR geltend machen will (Becker, Art. 107 N 17). Ausserdem muss der Schuldner auch wissen, was noch von ihm verlangt wird (Becker, a.a.O.). Auch diesbezüglich ist die Klägerin nicht eindeutig und klar geworden. Zunächst stand im Vordergrund, dass die Klägerin der Beklagten vorwarf, nicht den vereinbarten Umsatz zu erzielen, und erst als die Beklagte darauf aufmerksam machte, dass keine Mindestabnahmepflicht vereinbart worden sei, legte die Klägerin das Hauptgewicht der Beanstandungen darauf, dass die Beklagte entgegen der vertraglichen Vereinbarung den Schweizer Lieferanten nicht berücksichtige.

Entgegen der klägerischen Ansicht sind die beklagten Behauptungen, wonach es an den erforderlichen formellen Voraussetzungen für eine Anwendung von Art. 107 OR fehle, zutreffend, denn die erwähnten Schreiben stellen ganz gewöhnliche Mahnungen dar und enthalten weder eine Fristansetzung noch einen Hinweis auf die Rechte nach Art. 107 OR. Soweit im Schreiben vom 29. April 1982 eine genügende Fristansetzung zu erblicken wäre, würde es an einer unverzüglich nach Fristablauf erfolgten Rücktrittserklärung fehlen.

Aus diesen Gründen vermag die Klägerin nicht glaubhaft zu machen, dass sie in ihren Rechten verletzt ist, so dass der Beklagten im Rahmen vorsorglicher Massnahmen nicht verboten werden kann, die fragliche Fusswanne weiterhin zu verkaufen.

III. Kennzeichnungsrecht

MSchG Art. 2, 3, 5, 9, 24 lit. a, 31, UWG 5 Abs. 2, 9 – “EURO SUB I”

- Ein Markeninhaber, der sich bei Verletzung seiner Marke auf Marken- und Wettbewerbsrecht berufen kann, und sein Lizenznehmer, der sich auf den Schutz aus Markenrecht nicht berufen kann, können ihre Ansprüche nicht aus Gründen des Sachzusammenhanges vor dem gleichen Richter geltend machen (E. 3).
- Der Gebrauch einer Marke darf insbesondere dann vermutet werden, wenn sie als Enseigne eines Ladengeschäftes dient (E. 4).
- Das Bild eines Tauchschwimmers in Verbindung mit den Worten “euro sub” gehört nicht zum Gemeingut. Dieses Markenbild, nicht aber die blosse Firma “Eurosub” wird verletzt durch dessen Übernahme in Verbindung mit den Worten “EURO DIVERS MALDIVES” (E. 5).
- Die Verwendung eines ähnlichen Signetes auf Presslufttauchgeräten erfolgt markenmässig, wenn die verletzte Marke ebenfalls für Taucherausrüstung geschützt ist. Die Absicht des Verletzers, sein Signet nicht markenmässig zu gebrauchen, ist belanglos (E. 6).
- Marken sind im allgemeinen empfindliche Rechtsgüter, deren Kennzeichnungskraft bei Auftauchen ähnlicher oder gleicher Zeichen geschwächt und deren Goodwill leicht zerstört wird. Die Verwendung eines mit einer geschützten Marke verwechselbaren Zeichens für gleiche Waren führt beim Publikum zu einer Verwirrung hinsichtlich der Herkunft dieser Ware. Der dadurch entstehende Schaden ist nicht leicht wieder gut zu machen (E. 7).
- Le titulaire d’une marque, qui peut se fonder sur le droit des marques et sur celui de la concurrence déloyale en cas de violation de son droit, et son licencié, qui ne bénéficie pas de la protection du droit des marques, ne peuvent pas faire valoir leurs prétentions devant le même juge en invoquant la connexité (c. 3).
- L’usage d’une marque peut être présumé en particulier lorsqu’elle sert d’enseigne à un magasin (c. 4).
- La représentation d’un plongeur en relation avec les mots “euro sub” n’est pas du domaine public. Cette représentation figurative, mais non le seul nom commercial “euro sub”, est lésée lorsqu’elle est reprise en relation avec les mots “EURO DIVERS MALDIVES” (c. 5).
- Lorsque la marque imitée est protégée pour des équipements de plongée, l’apposition d’une vignette semblable sur des appareils de plongée à air

comprimé constitue un usage de marque. Il est irrelevant que l'imitateur n'ait pas eu l'intention d'utiliser sa vignette comme marque (c. 6).

- *Les marques sont en général des biens juridiques facilement dommageables dont la force distinctive et le goodwill peuvent facilement être détruits par l'apparition de signes semblables ou identiques. L'usage pour les mêmes marchandises d'un signe qui risque d'être confondu avec une marque protégée amène le public à confondre l'origine de la marchandise. Le dommage qui en résulte n'est pas facilement réparable (c. 7).*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 3. Februar 1982 i.S. Submarex AG (Klägerin 1) und Eurosub AG (Klägerin 2) gegen T.P.B. AG, mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. H. Rohrer.

Sachverhalt

Die Klägerin 1 mit Sitz in Zürich befasst sich mit der Fabrikation und dem Handel mit Tauchsportartikeln. Sie ist auch Inhaberin der Wort/Bildmarke 260 089, hinterlegt am 4. August 1972 für Taucherausrüstungen, nämlich Taucheranzüge, Druckmessgeräte, Pressluft- und Mischtauchgeräte, alle diese Erzeugnisse europäischer Herkunft. Diese hat folgendes Aussehen:



Die Klägerin 1 überliess diese Marke vertraglich der Klägerin 2, welche im Jahre 1977 mit Sitz in Vaduz gegründet worden war. Diese befasst sich mit der Organisation von Reisen, insbesondere auf dem Gebiete des Wasser- und Tauchsportes, sowie dem Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Ausrüstungsgegenständen für den Tauch- und Wassersport sowie der Förderung des Wasser- und Tauchsportes ganz allgemein.

Die Beklagte stellt ebenfalls Sportartikel und -geräte her und handelt insbesondere mit solchen Geräten. In ihrem Laden in Zürich wirbt sie auch für die Eurodivers AG, eine liechtensteinische Akteingesellschaft, die sich zwar nur mit der Organisation von Reisen auf dem Gebiete des Tauchsportes nach der islamischen Republik Malediven befasst, aber gemäss Statuten auch den Handel mit

Waren aller Art, insbesondere von Ausrüstungsgegenständen für den Tauch- und Wassersport bezweckt. Sie wirbt im Laden der Beklagten mit einem Signet, das an der Aussenwand vor dem Laden wie auch im Innern zwischen den zum Verkauf angebotenen Taucherutensilien angebracht ist. Zudem befindet es sich auch als Kleber auf einem Presslufttauchgerät. Es sieht wie folgt aus:



Aus den Erwägungen des Massnahmerichters:

3.1. Die Klägerinnen stellten ein Massnahmegesuch im Sinne von § 222 Ziff. 3 ZPO vor Anhängigmachung der ordentlichen Klage. Sie können sich daher entgegen ihrer Auffassung nicht auf die allgemeine Zuständigkeitsvorschrift des § 62 GVG stützen; die Zuständigkeit des Einzelrichters beurteilt sich vielmehr nach § 61 GVG. Gemäss Ziffer 2 dieser Gesetzesvorschrift entscheidet der Präsident des Handelsgerichtes als Einzelrichter im summarischen Verfahren über Begehren, wofür das Handelsgericht gemäss Ziffer 1 dieser Gesetzesvorschrift einzige kantonale Instanz ist; dies ist es in allen in den Bundesgesetzen betreffend u.a. die Fabrik- und Handelsmarken vorgesehenen oder den Gebrauch einer Geschäftsfirma betreffenden Zivilklagen.

Demgegenüber ist der Einzelrichter am Handelsgericht für Massnahmebegehren vor Anhängigmachung des ordentlichen Prozesses nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb grundsätzlich nicht zuständig. Eine Ausnahme ist lediglich für den Fall zu machen, dass Ansprüche aus diesem Gesetz kumulativ oder subsidiär zu den spezialrechtlichen Ansprüchen erhoben werden. Diesfalls

erfordert der Grundsatz, wonach eine streitige Sache nach allen in Betracht fallenden Gesichtspunkten zu beurteilen ist, eine Kompetenzkonzentration auf den angerufenen Richter (vgl. BGE 92 II 312 und ZR 69 Nr. 15). An sich noch weiter geht Art. 5 Abs. 2 UWG, wonach die Klage aus unlauterem Wettbewerb bei der für die Beurteilung u.a. aus Markenrecht einzigen kantonalen Instanz angebracht werden kann, wenn diese Ansprüche mit jenen in Zusammenhang stehen; doch setzt auch diese Vorschrift zumindest ein spezialrechtliches Begehren voraus.

3.2. Die Klägerin 1 verlangt den vorsorglichen Schutz ihrer eingetragenen Marke. Der Einwand der Beklagten, sie selber benütze ihr Zeichen "euro divers Maledives" weder markenmässig noch firmenmässig, sondern werbe lediglich unter diesem Zeichen für die von der Euro-Divers AG organisierten Taucherreisen nach den Malediven, sticht nicht. Zunächst gelangt auch für diesen Fall das UWG nur ergänzend zum MSchG zur Anwendung. Davon abgesehen ist jedoch für die Beurteilung der Zuständigkeit der Sachverhalt massgebend, der zur Beurteilung gestellt wird, und nicht, ob dieser Sachverhalt erfüllt sei. Die Klägerin 1 behauptet aber u.a., die Beklagte habe das Eurodiverssignet auf einem Presslufttauchgerät angebracht. Und sie präzisierte, dieser Kleber sei auf dem fraglichen Gerät im Laden der Beklagten an der Stelle angebracht gewesen, wo sonst die Marke "euro sub" der Klägerin 1 aufgeklebt sei. Damit behauptet sie schlüssig einen markenmässigen Gebrauch durch die Beklagte und implizite die Gefahr eines solchen Gebrauches. Dass sie dies nur für einen einzelnen Fall tat, ist ebenso unerheblich wie die Frage, ob die Beklagte einen markenmässigen Gebrauch beabsichtigte oder nicht.

Anders wäre nur zu entscheiden, wenn die Klägerin 1 ihre Behauptung absichtlich wahrheitswidrig aufgestellt hätte, um auf diese Weise die Zuständigkeit des Einzelrichters zu begründen. Dies kann mit Fug nicht angenommen werden.

3.3. Eine andere Sach- und Rechtslage ergibt sich mit Bezug auf die Klägerin 2. Diese ist nicht Markeninhaberin, sondern höchstens Lizenznehmerin und als solche nach herrschender Lehre nicht berechtigt, den Schutz aus Markenrecht geltend zu machen (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1155; Komm. David, N 5 zu Art. 27 MSchG). Die Tatbestände, die sie anführt, betreffen denn auch nicht solche des Markenrechtes, sondern den Schutz des Zeichens "euro sub" für die von ihr angebotenen Dienstleistungen und als Enseigne ihres Geschäftslokals und Werbeträger hierfür. Diese Tatbestände haben ihre Grundlagen ausschliesslich im UWG, was übrigens die Klägerin 2 mit Bezug auf die Aktivlegitimation ausdrücklich anerkennt. Sie spricht zwar in anderem Zusammenhang auch vom Schutze ihres Namens bzw. ihrer Firma "Eurosub". Sie leitet jedoch daraus keine Rechte ab. Insbesondere behauptet sie mit Recht keine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Firma "Eurosub" und dem Wort-/Bildzeichen "euro divers Maledives"; ernsthaft könnte eine derartige Verletzung ihrer Firma nicht in Betracht gezogen werden.

An diesem Ergebnis ändert schliesslich der Umstand nichts, dass es sowohl beim Schutzanspruch der Klägerin 1 aus MSchG (und ergänzend aus UWG) als auch bei demjenigen der Klägerin 2 aus UWG um ein und dasselbe Zeichen geht. Es gibt keinen Rechtssatz, wonach verschiedene Parteien allein aus dem Grunde, dass sie ein identisches Zeichen benützen, gleichsam also aus Gründen des Sachzusammenhanges, von Gesetzes wegen den gleichen Richter beanspruchen können. Die gemeinsame Zuständigkeit könnte in diesem Fall nur kraft einer amtlichen Anweisung (§ 64 GVG) begründet werden, sofern diese Vorschrift für das summarische Verfahren Geltung hat; eine solche Anweisung liegt nicht vor.

Demzufolge ist die Zuständigkeit des Einzelrichters für die Beurteilung der Begehren der Klägerin 1 zu bejahen, für diejenigen der Klägerin 2 hingegen zu verneinen. Auf die Massnahmebegehren ist somit insoweit nicht einzutreten, als sie sich auf die Klägerin 2 beziehen.

4. Gemäss Art. 31 MSchG und Art. 9 UWG kann das Gericht auf Antrag einer Partei vorsorgliche Massnahmen insbesondere zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes sowie zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche treffen. Voraussetzung ist das Glaubhaftmachen einer Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG und/oder eines Wettbewerbsverstosses im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, sowie dass der klageberechtigten Partei ein Nachteil drohe, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Die Beklagte bestreitet all dies. Sie wendet zunächst ein, die Wort-/Bildmarke "euro sub" sei wegen Nichtgebrauches im Sinne von Art. 9 MSchG nichtig; es seien unter dieser Marke "seit Jahren" keine Waren mehr hergestellt (und verkauft) worden.

Die Klägerin 1 kann sich jedoch für den Bestand des Markenrechtes und damit den Gebrauch ihrer Marke ohne Unterbruch während dreier aufeinanderfolgender Jahre auf die Vermutung des Art. 5 MSchG stützen. Auch wenn in dem von der Beklagten eingereichten Prospekt der Klägerin 2 abgesehen von Dienstleistungen nur Waren unter Drittmarken, vor allem der Marke "Submarex" der Klägerin 1, angeboten werden, so schliesst dies den Gebrauch des Zeichens "euro sub" auch als Marke, d.h. zur Kennzeichnung von Waren nicht aus. Der Umstand, dass die Klägerin 2 gemäss der eigenen Darstellung der Beklagten nach den internen Auseinandersetzungen um ihre Besitz- und Führungsverhältnisse im Februar 1981 wieder unter der "Enseigne eines eröffneten Ladengeschäftes", das von der Klägerin 1 geführt werde, in Erscheinung trat, lässt dies sogar als wahrscheinlich erscheinen. Die Klägerin 1 ist damit gegenüber der erst im Juni 1981 gegründeten Eurodivers AG, deren Zeichen die Beklagte führt, auch im Vorrecht. Sollte die Marke "euro sub" noch vor dem Februar 1981 während dreier aufeinanderfolgender Jahre nicht mehr gebraucht worden sein, so wäre zumindest von da an ein markenmässiger Gebrauch wieder zu vermuten.

Ob der Gebrauch der Marke "euro sub" durch die Klägerin 1 direkt oder die Klägerin 2 als Lizenznehmerin erfolge, kann dahingestellt bleiben. Auch der Ge-

brauch durch den Lizenznehmer ist geeignet, das Vorrecht an der Marke zu Gunsten des Lizenzgebers zu begründen und das Dahinfallen der Marke wegen Nichtgebrauches im Sinne von Art. 9 MSchG zu verhindern. Dass die Voraussetzungen einer allfälligen Lizenzvereinbarung (Art. 11 MSchG) nicht erfüllt wären, wird von der Beklagten nicht behauptet; die Klägerin kann sich übrigens auch diesbezüglich auf die Vermutung des Art. 5 MSchG berufen.

5. Zu prüfen ist sodann, ob die Beklagte die Marke der Klägerin durch den Gebrauch des Wort-/Bild-Zeichens “euro divers Maledives” verletze. Die Beklagte bestreitet dies, indem sie dem Klagezeichen zunächst jede Kennzeichnungskraft abspricht; sie bestreitet überdies eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen.

5.1. Die Klagemarke ist ein in sich begrenztes, kreisrundes Gebilde in schwarz/ weiss. Darin wird ein Taucher in einem Tauchanzug, ausgerüstet mit den typischen Taucherutensilien – Pressluftflaschen auf dem Rücken und einer Taucherbrille –, in schwimmender Stellung von rechts oben nach links unten diametral durch die Mitte der kreisrunden Fläche dargestellt. In der freien linken oberen Hälfte des Rundes ist der Wortbestandteil “euro” und in der rechten unteren Hälfte unter dem Taucher der ergänzende Wortbestandteil “sub” in gedruckten Buchstaben zu lesen. Diese Wort-/Bildgestaltung ist sehr wohl geeignet, in der Erinnerung der Abnehmer haften zu bleiben und dergestalt die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe festzustellen oder sie von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Daran ändert nichts, dass die Marke zum Teil aus schutzunfähigen Teilen besteht. Dies gilt nicht unbeschränkt. So weist zwar der Wortbestandteil “euro” auf Erzeugnisse europäischer Herkunft hin; dies gilt aber nicht für den Wortbestandteil “sub”, der einen Zusammenhang mit Tauchsportartikeln nur andeutet. Das Motiv des Tauchschwimmers für Tauchartikel dürfte ebenfalls gemeinfrei sein; seine äussere Gestaltung ist jedoch genügend individualisiert. Auch wenn Einzelheiten dieser Taucherfigur kaum in der Erinnerung des durchschnittlichen Kunden haften dürften, so hinterlässt der Gesamteindruck beim flüchtigen Betrachter einen noch hinreichend bestimmten Taucher und ein leicht einprägsames Gesamtbild. Dieser Gesamteindruck wird zudem stark durch die besondere Kombination der Wort-/Bildteile und die graphische Ausgestaltung in hell/dunkel beeinflusst.

Im übrigen wird das klägerische Schrift-/Bildzeichen nicht schon deshalb zum Gemeinzeichen, weil der gleiche Taucher, wie die Beklagte behauptet, auch von Dritten benützt werde. Ein Freizeichen läge nur vor, wenn es überhaupt keine Unterscheidungskraft mehr besässe. Dies würde voraussetzen, dass das Bewusstsein der Zugehörigkeit der Marke zu einem bestimmten Erzeugnis oder einem bestimmten Händler in allen beteiligten Verkehrskreisen, bei Händlern und Abnehmern, zerstört worden wäre. Dies trifft nicht schon deshalb zu, weil gewisse Tauchsportclubs denselben oder einen ähnlichen Taucher in ihrem Clubsignet

verwenden. Abgesehen davon, dass es sich bei diesen Signeten nicht um Warenzeichen handelt und diese in ihrer gesamten Gestaltung einen anderen Eindruck hinterlassen, so wäre das Klagezeichen, wenn es mit diesen verwechselbar wäre, höchstens ihnen gegenüber nicht durchsetzbar. Dies gilt auch für das von der Beklagten entgegengehaltene Signet von H. und die nach ihrer Darstellung von ihr an Interessenten abgegebene gleiche Taucherfigur. Wer ähnliche Zeichen Dritter duldet, begibt sich dadurch nicht des Rechtes, sich gegen den Gebrauch neuer (verwechselbarer) Zeichen zu wehren. Dass dem Klagezeichen ein gleiches oder zum Verwechseln ähnliches älteres Warenzeichen eines Dritten entgegenstehe, wird von der Beklagten nicht behauptet und nicht glaubhaft gemacht.

5.2. Zu vergleichen ist die eingetragene Marke mit dem Zeichen der Beklagten. Dabei kann offen bleiben, ob die Klägerin 1 ihre Marke in verschiedener farblicher Ausgestaltung verwendet. Da die Klagemarke in schwarz/weiss eingetragen ist, steht ihr jede farbliche Ausgestaltung zu.

Bei Wort-/Bildmarken können die Wortbestandteile und/oder der Bildteil die charakteristischen Elemente einer Marke ausmachen, wobei der optische Eindruck wiederum bloss eine Form und/oder eine Gedankenvorstellung vermitteln kann. Vorliegenden Falles wird der Gesamteindruck wesentlich durch die Kombination von Wort- und Bildteil, ihre räumliche Anordnung und Hell-/Dunkelschattierung beeinflusst. Wohl eignet dabei dem Taucher, da er für Tauchsportartikel keine Besonderheit darstellt, als Motiv nur geringe Kennzeichnungskraft. Seine äussere Gestaltung und Einordnung ins Gesamtbild ist indessen wie dargelegt hinreichend einprägsam; die optisch fachgerechte Verlagerung des Blickfanges nach links unten im Bild verstärkt entgegen der Auffassung der Beklagten noch diesen massgeblichen Gesamteindruck.

Darin stimmt aber das von der Beklagten verwendete Signet, wie schon ein flüchtiger Blick darauf ergibt, überein. Ungeachtet des auf die europäische Herkunft der Ware hinweisenden Wortbestandteiles "euro" und des abweichenden weiteren Textes "divers Maledives" wird durch die im wesentlichen gleiche Raumaufteilung und Anordnung des Textes links und rechts von praktisch derselben Taucherfigur und die gleiche graphische Hell-/Dunkelschattierung von Text und Bild zumindest beim weiteren, mit den Verhältnissen der Parteien nicht vertrauten Zielpublikum, das die Zeichen nur flüchtig betrachtet in Erinnerung behält, die Gefahr von Verwechslungen geradezu heraufbeschworen. "Euro sub" und "euro divers" erinnern zudem weite Publikumskreise entfernt an einen Zusammenhang mit dem Tauchsport, der durch die fast vollständig übereinstimmende Taucherfigur ihren bildhaften Ausdruck findet. Daran ändert der für einen erheblichen Teil des Publikums hierzulande nichtssagende Zusatz "Maledives" im Zeichen der Beklagten – eine hierzulande wenig bekannte islamische Inselrepublik im Indischen Ozean – nichts, zumal damit nicht für jedermann erkennbar wird, dass hiermit nur gerade für Taucherferien auf dieser Inselgruppe und nicht für Waren geworben werden soll. Unerheblich bleibt, ob die Beklagte bzw. die

hinter ihr stehende Eurodivers AG die Verwechslungsgefahr absichtlich herbeiführte, um auf diese Weise der Klägerin 2 als (früherer) Organisatorin solcher Reisen dorthin das bisherige Publikum abzuwerben; massgebend ist die Verwechslungsgefahr objektiv. Man kann sich aber auch des Eindrucks nicht erwehren, die Eurodivers AG habe das ihr bekannte Signet der Klägerin 1 (und Klägerin 2) bei der Gestaltung ihres Signets als Vorlage verwendet und lediglich durch einige Unterschiede wie die teilweise Änderung des Textes, einige Luftbläschen über dem Taucher und die etwas andere Linienführung der Taucherbrille versucht, dem Vorwurf der ungenügenden Unterscheidbarkeit vorzubeugen; von einer deutlichen Unterscheidbarkeit (Art. 6 Abs. 1 MSchG) kann jedenfalls nicht gesprochen werden.

6. Gemäss Art. 24 lit. a MSchG hat die Klägerin 1 Anspruch darauf, dass die Beklagte das mit dem Klagezeichen verwechselbare Signet der Eurodivers AG nicht markenmässig verwendet. Die Anbringung des Eurodivers-Signets auf Pressluftflaschen stellt unabhängig von der Absicht der Beklagten markenmässigen Gebrauch dar. Der Vergleich der Beklagten mit der Anbringung von Klebern z.B. auf Autoheckscheiben geht fehl, da das Publikum diesfalls den Werbecharakter für gänzlich verschiedene Waren erkennt. Dagegen würde es beispielsweise durch das Aufkleben einer fremden Automarke an Stelle der Originalmarke auf einem zum Verkauf angebotenen Fahrzeug zweifelsohne irreführt. Wenig zur Sache tut, dass die Klägerin 1 nur einen Fall einer derart missbräuchlichen Verwendung ihrer Marke anführen konnte; die Gefahr der Verwendung der Kleber der Eurodivers AG als Markenzeichen für nicht gänzlich verschiedene Waren (Art. 6 Abs. 3 MSchG) kann jedenfalls nicht als unwahrscheinlich zurückgewiesen werden. Zumindest gemäss Handelsregistereintrag bezweckt zudem die Eurodivers AG den Handel mit solchen Gegenständen. Dies genügt, um einen Unterlassungsanspruch der Klägerin 1 gegen die markenmässige Verwendung ihres Zeichens durch die Beklagte zu begründen.

Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG hat sodann die Klägerin 1 auch Anspruch auf Unterlassung von Werbung unter dem verletzenden Zeichen für nicht gänzlich verschiedene Waren. Dazu gehört sowohl das Aufstellen des fraglichen Signets vor dem Verkaufsladen der Beklagten als auch die Anbringung derartiger Kleber im Laden selber zwischen den zum Verkauf angebotenen Taucherutensilien und seine Verwendung in Prospekten und dergleichen in Verbindung mit gleichen oder ähnlichen Waren; eine derartige Verwendung wird zumindest von einem erheblichen Teil des Publikums als Werbung für Waren verstanden.

7.1. Der Klägerin 1 droht ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil. Marken sind im allgemeinen empfindliche Rechtsgüter, deren Kennzeichnungskraft bei Auftauchen ähnlicher oder gleicher Zeichen geschwächt und deren Goodwill leicht zerstört wird. Die Verwendung eines mit einer geschützten Marke verwechselbaren Zeichens für gleiche Waren führt beim Publikum zu einer

Verwirrung hinsichtlich der Herkunft dieser Ware. Der dadurch entstehende Schaden lässt sich erfahrungsgemäss selbst mit erheblichem Werbeaufwand nachträglich kaum mehr gut machen, abgesehen davon, dass ein solcher Schaden kaum zuverlässig abzuschätzen wäre. Es ist daher angezeigt, diesen drohenden Nachteil durch eine vorläufige Vollstreckung der Unterlassungsansprüche aus Marken- und Wettbewerbsrecht abzuwenden.

Damit wird die Beklagte indirekt auch zur Beseitigung der Aufsteller und Kleber mit dem glaubhaft rechtswidrigen Signet gezwungen. Für weitergehende vorsorgliche Massnahmen fehlt es daher an Dringlichkeit, sofern jene nicht überhaupt die Klage der Klägerin 2 betreffen, auf die nicht einzutreten ist. Der weitere Beseitigungsanspruch, alle Prospekte und Kleber aus dem Verkehr zu ziehen bzw. zu beschlagnahmen, wäre übrigens zu unbestimmt, als dass er der Vollstreckung zugänglich wäre.

7.2. Die Beklagte beantragt für den Fall der Anordnung von vorsorglichen Massnahmen, es sei die Klägerin zu einer Sicherheitsleistung in der Höhe von Fr. 10'000.-- anzuhalten zur Abdeckung eines allfälligen Schadens, der ihr entstehen könnte, wenn sich die Massnahmen als ungerechtfertigt erweisen sollten. Dieser Anspruch ist grundsätzlich begründet (Art. 10 Abs. 1 UWG). Ein allfälliger Schaden wegen ungerechtfertigter vorsorglicher Massnahme kann sich vorliegenden Falles freilich nur in geringem Umfange ergeben. Der Beklagten wird lediglich verboten, das Eurodivers-Signet im Zusammenhang mit Taucherutensilien zu verwenden. Nach ihrer eigenen Darstellung vertreibt sie keine Waren unter diesem Zeichen, sondern solche dritter Marken. Das Verbot dürfte sich zwar indirekt auf die Werbung für die von der Eurodivers AG organisierten Werbereisen auswirken, indem sie entweder das Signet anders gestaltet oder seine Verwendung eindeutig auf Fälle beschränken muss, die jeden Anschein von Warenwerbung ausschliessen. Dadurch wird sie selber aber nur im Ausmass betroffen, als sie von dieser Drittwerbung profitiert. Sehr viel kann dies nicht ausmachen, zumal die Eurodivers AG erst im Juni 1981 gegründet wurde. Das Signet kann auch leicht geändert werden, so dass es ohne grossen Aufwand aus dem Schutzbereich der Klagemarke fällt. Diese Kosten dürften übrigens in erster Linie der Eurodivers AG anlasten. Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheint eine Sicherheit in der Höhe von Fr. 6'000.-- vollauf als angemessen.

MSchG Art. 9 UWG Art. 1, Abs. 2 lit. d., 5, Abs. 1, 9, 10 – "EURO SUB II"

- *Eine schweizerische Filiale einer liechtensteinischen Aktiengesellschaft setzt einen Ausführungsort für deren unlautere Handlungen (E. 2).*
- *Das Anbringen eines Zeichens an der Hausfassade und dessen Verwendung auf Prospekten und in Inseraten erfolgt nicht markenmässig (E. 3).*

- *Zwei Unternehmen stehen im Wettbewerb, wenn sie beide Tauchreisen anbieten, wenn auch an verschiedene Destinationen (E. 4).*
- *Die Verwendung eines ähnlichen Signetes ist geeignet, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb herbeizuführen. Durch dessen Auftauchen kann ohne weiteres der gute Ruf, der Goodwill und die Kennzeichnungskraft des Signetes geschwächt oder zerstört werden, was nicht leicht wieder gut zu machen ist (E. 5).*
- *Wenn kein Geschäftsverbot, sondern lediglich ein vorsorgliches Verbot über die Verwendung eines bestimmten Signetes ausgesprochen wird, kann die Höhe der Kautions nicht nach dem durch ein Geschäftsverbot allenfalls entgehenden Gewinn berechnet werden (E. 6).*
- *La localisation en Suisse d'une filiale d'une société anonyme du Liechtenstein crée un lieu de commission pour ses actes illicites (c. 2).*
- *L'apposition d'un signe sur la façade d'une maison et son utilisation dans des prospectus et des annonces publicitaires ne constituent pas un usage de marque (c. 3).*
- *Il existe un rapport de concurrence entre deux entreprises qui offrent des circuits de plongée aquatique, même si c'est à des destinations différentes (c. 4).*
- *L'utilisation d'une vignette semblable est propre à créer des confusions relatives aux prestations ou aux entreprises. L'apparition d'une telle vignette est sans autre de nature à affaiblir ou à détruire la renommée, le goodwill et la force distinctive de la vignette, ce qui constitue un dommage difficilement réparable (c. 5).*
- *Lorsqu'il n'est pas fait interdiction à la partie citée de continuer son activité mais que l'interdiction provisionnelle vise seulement l'utilisation d'une certaine vignette, le montant des sûretés ne peut pas être calculé en fonction de la perte de gain qui serait consécutive à une interdiction de continuer l'exploitation de l'entreprise (c. 6).*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Kantonsgerichtspräsidiums Zug vom 6. September 1982 i.S. Submarex AG (Gesuchstellerin 1) und Eurosub AG (Gesuchstellerin 2) gegen Eurodivers AG, mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. H. Rohrer.

Die gleichen Klägerinnen, welche im Entscheid "euro sub I" vorsorgliche Massnahmen gegen die T.P.B. AG angebeht hatten, verlangten gleichzeitig auch vorsorgliche Massnahmen gegen die liechtensteinische Eurodivers AG, die in Zug eine Filiale betreibt und hier für Tauchreisen nach den Malediven wirbt. Im übrigen ergibt sich der Sachverhalt aus dem Entscheid "euro sub I" (vorne S. 84 ff.).

Aus den Erwägungen des Massnahmerichters:

1. Gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen (MSchG) kann auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses belangt werden, wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das Publikum irreführt wird. Als Fabrik- und Handelsmarken werden betrachtet die Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind (Art. 1 Ziff. 2 MSchG). Die Zivil- oder Strafklage kann hinsichtlich der Marken durch den Inhaber der Marke angestrengt werden (Art. 27 Ziff. 1 MSchG).

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet ist, kann die in Art. 2 UWG näher bezeichneten Ansprüche dem Verletzer gegenüber geltend machen. Unlauterer Wettbewerb im Sinne des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen (Art. 1 Abs. 1 UWG). Gegen Treu und Glauben verstösst beispielsweise, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 1 Abs. 1 lit. d UWG). Der Klageberechtigte kann, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, sowohl gestützt auf das Markenschutzgesetz als auch auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb den Erlass vorsorglicher Massnahmen verlangen (Art. 31 MSchG und Art. 9 UWG).

2. Die Beklagte hat ihren Sitz nicht in der Schweiz. Es stellt sich daher zunächst die Frage nach der örtlichen Zuständigkeit für die Behandlung der vorliegenden Begehren.

Gemäss Art. 5 Abs. 1 UWG kann die Klage auch am Begehungsort angebracht werden, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Bei Markenrechtsverletzungen gelangen die Vorschriften des UWG kumulativ zur Anwendung. Das gilt auch für den Gerichtsstand der widerrechtlichen Handlung gemäss Art. 5 UWG. Da das Gebiet des unlauteren Wettbewerbs das Gebiet des Markenrechts in sich einschliesst, gelten Gerichtsstände für Klagen aus unlauterem Wettbewerb auch für Klagen aus Markenrecht (David, Komm. zum Schweiz. Markenschutzgesetz, N 5 zu Art. 30). Liegen sowohl Ausführungs- als auch Erfolgsort in der Schweiz, so hat den Vorrang der Ort der Ausführungshandlung (BGE 68 IV 56). Gerichtsstand Zug ist daher gegeben sowohl für die behaupteten unlauteren Wettbewerbshandlungen als auch die angeblichen Markenrechtsverletzungen durch die Gesuchsbeklagte, da als Ausführungsort die Filiale der Gesuchsbeklagten in

Zug bezeichnet werden kann. Die Gesuchsbeklagte hat denn auch zu Recht die örtliche Zuständigkeit der zugerischen Gerichte anerkannt.

3. Die Gesuchstellerinnen werfen der Gesuchsbeklagten vor, diese verwende das inkriminierte Signet auf von ihr in den Handel gebrachten Tauchutensilien; so schmücke sich in Zürich die T.P.B. AG an der Kanonengasse mit dem Signet der Beklagten, um sich als Verkaufsstelle der Produkte der Beklagten zu kennzeichnen. Zum Beweis legen die Gesuchstellerinnen eine Fotodokumentation ins Recht, aus der ersichtlich ist, dass das Signet der Gesuchsbeklagten neben dem Geschäftseingang angebracht ist. Die Gesuchstellerinnen belegen ihre Behauptung, die Gesuchsbeklagte habe das Zeichen auch auf Tauchutensilien angebracht, in diesem Verfahren jedoch nicht näher. Das bloss Anbringen des Zeichens an der Hausfassade bedeutet indessen noch keinen markenmässigen Gebrauch. Markenmässiger Gebrauch liegt erst vor, wenn die Ware mit der Marke gekennzeichnet wird. Die Gesuchstellerinnen können diesbezüglich keine Ansprüche gestützt auf das Markenschutzgesetz geltend machen. Die Gesuchstellerin 2 ist ohnehin nicht berechtigt, den Schutz aus Markenrecht geltend zu machen, da sie höchstens Lizenznehmerin und nicht Markeninhaberin ist. Der Lizenznehmer ist nach herrschender Lehre aber nicht aktivlegitimiert (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1155).

Was das Anbringen des Signetes auf Prospekten, Inseraten usw. anbetrifft, ist festzustellen, dass sich die Gesuchstellerin 1 auch diesbezüglich nicht auf das Markenschutzgesetz berufen kann, denn in diesem Zusammenhang handelt es sich um die Verwendung des Zeichens als Dienstleistungsmarke. Dienstleistungsmarken individualisieren warenunabhängige Dienste. Sie sind in der Schweiz nur wettbewerbsrechtlich geschützt (Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 70).

Die Begehren der Gesuchstellerinnen sind daher, soweit sie sich auf das Markenschutzgesetz stützen und soweit überhaupt auf sie eingetreten werden kann, abzuweisen.

4. Es bleibt zu prüfen, ob der Gesuchsbeklagten unlauterer Wettbewerb im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG vorzuwerfen ist. Dies setzt zunächst voraus, dass zwischen den Parteien ein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis besteht. Die Gesuchsbeklagte bestreitet dies, indem sie u.a. geltend macht, unter der Dienstleistungsmarke der Euro-Divers AG würden ausschliesslich Tauchreisen in die islamische Republik der Malediven verkauft. Die Gesuchstellerinnen behaupteten nicht, selber Tauchreisen zu den Malediven zu verkaufen. Die Parteien konkurrierten sich nicht; heute verkaufe nur die Gesuchsbeklagte Tauchreisen auf die Malediven, ja überhaupt Tauchreisen und nur sie trete als Organisation derartiger Tauchreisen in Erscheinung. Dazu ist festzuhalten, dass zwei Unternehmen dann miteinander im Wettbewerb stehen, wenn sie für ihre (gleichartigen) Leistungen wenigstens teilweise im gleichen Gebiete Kunden suchen oder die Ge-

fahr besteht, dass jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom anderen Unternehmen bedienen lasse (BGE 98 II 60 und dort zitierte Entscheide). Ein Wettbewerbsverhältnis kommt dadurch zustande, dass mindestens zwei Personen (Unternehmen im weitesten Sinn) gleichartige Leistungen oder Waren anbieten, um denselben Personenkreis (Kunden) zum Vertragsschluss zu bewegen. Die offerierten Waren oder Leistungen müssen nicht gleich sein, aber das gleiche Bedürfnis befriedigen (Troller, Kurzlehrbuch, S. 153 f.). Diese Feststellungen führen zum Schluss, dass insbesondere die Gesuchstellerin 2 und die Gesuchsbeklagte in einem wirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnis stehen. Beide bezwecken u.a. die Organisation von Reisen, insbesondere auf dem Gebiete des Wasser- und Tauchsportes. Daran ändert nichts, dass die Gesuchsbeklagte ausschliesslich für Reisen in die islamische Republik der Malediven wirbt, befriedigen doch die Leistungen der Parteien das gleiche Bedürfnis der Kunden, nämlich die Organisation von Taucherreisen. Die Gesuchstellerin 2 hat noch im September 1981 in der Zeitschrift "Taucherrevue" Werbung für "Eurosub-Tauchsport-Reisen" betrieben, weshalb festzustellen ist, dass ein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien besteht.

5. Liegt ein Wettbewerbsverhältnis vor, ist zu untersuchen, ob die Gesuchsbeklagte Massnahmen getroffen hat, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerinnen, insbesondere der Gesuchstellerin 2, herbeizuführen. Dies wird von der Gesuchsbeklagten in Abrede gestellt.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die im Markenrecht hinsichtlich der Kennzeichnungskraft eines Zeichens geltenden Grundsätze in gleicher Weise auch im Wettbewerbsrecht anwendbar. Damit sind insbesondere folgende Regeln zu beachten: Bei kombinierten Wort-/Bildzeichen darf in jüngeren Zeichen weder der Wort- noch der Bildbestandteil enthalten sein, sofern dieser charakteristisch ist. Massgeblich ist bei allen Marken das Erinnerungsbild und nicht das gleichzeitige Vergleichen, wobei auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskunden abzustellen ist. Der Vergleich der Marken (Zeichen) ist unabhängig von zusätzlichen markenfremden Einflüssen festzustellen. Schliesslich ist der Gesamteindruck für die Verwechslungsgefahr der zu vergleichenden Marken entscheidend. Eine Zerlegung und Gegenüberstellung der Bestandteile der Marken (Zeichen) ist nicht zulässig (BGE 80 II 174, 93 II 51 ff.; 95 II 194; 98 II 141). Bei Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall ergibt sich folgendes:

Die Marke "Eurosub" ist ein in sich begrenztes, kreisrundes Gebilde in schwarz/weiss. Darin wird ein Taucher in einem Tauchanzug, ausgerüstet mit den typischen Taucherutensilien (Pressluftflaschen auf dem Rücken und einer Taucherbrille) in schwimmender Stellung von rechts oben nach links unten diametral durch die Mitte der kreisrunden Fläche dargestellt. In der freien linken oberen Hälfte des Rundes ist der Wortbestandteil "Euro" und in der rechten unteren

Hälfte unter dem Taucher der ergänzende Wortbestandteil "Sub" in gedruckten Buchstaben zu lesen. Das Wort-/Bildzeichen der "Euro-Divers Maldives" zeigt einen Taucher in gleicher Stellung und ausgerüstet mit den nämlichen Taucherutensilien. Auch hinsichtlich der Anordnung des Textes (Euro-Divers links oben, Maldives rechts unten) herrscht Übereinstimmung mit dem Markenzeichen der Gesuchstellerinnen. Auch wenn einzelne Bestandteile des Wort-/Bildzeichens der der Gesuchsbeklagten vom Zeichen der Gesuchstellerinnen abweichen, ist festzustellen, dass der hier massgebliche Gesamteindruck Anlass zu Verwechslungen geben kann. Der Argumentation der Gesuchsbeklagten, es handle sich vorliegendenfalls um ein Freizeichen, kann nicht beigepflichtet werden. Die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen ist nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur dann anzunehmen, wenn sämtliche Verkehrskreise, die mit der Ware, auf die sich das Zeichen bezieht, in Berührung kommen, der Meinung sind, es handle sich um ein von mehreren unabhängigen Unternehmen benutztes Zeichen und nicht um das Individualzeichen eines einzelnen Unternehmens (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. 1, S. 358). Der Umstand, dass nach Darstellung der Gesuchsbeklagten auch Dritte einen Taucher in ähnlicher Stellung benutzen, lässt das Zeichen noch nicht zum Freizeichen werden.

Aus diesen Ausführungen erhellt, dass der Tatbestand des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG vorliegendenfalls erfüllt ist, und die Gesuchstellerinnen Anspruch auf den Erlass vorsorglicher Massnahmen haben, wenn ihnen gelungen ist glaubhaft zu machen, es drohe ihnen ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Durch das Auftauchen des verletzenden Signetes kann ohne weiteres der gute Ruf der Gesuchstellerinnen, deren Goodwill oder deren Kennzeichnungskraft geschwächt oder zerstört werden. Derartige Nachteile lassen sich im Nachhinein schwer wieder beseitigen, weshalb sich der Erlass vorsorglicher Massnahmen rechtfertigt. Dies führt zur Gutheissung des Antrages Ziff. 1, in welchem die Anträge Ziff. 3 und 4 materiell mit-enthalten sind. Der Antrag auf Beschlagnahme aller im Verkehr befindlichen Waren und Prospekte ist zu wenig konkret, als dass er bei Gutheissung vollstreckt werden könnte.

6. Die Gesuchsbeklagte beantragt für den Fall der Anordnung vorsorglicher Massnahmen, die Gesuchstellerinnen seien gestützt auf Art. 10 UWG zu einer Sicherheitsleistung von Fr. 40'000.— zu verpflichten. Sie begründet dies damit, eine Tauchreise, so wie sie in der Schweiz gebucht werden könne, koste zwischen Fr. 3'500.— und Fr. 4'000.—. Saison für Tauchreisen auf die Malediven sei jetzt (Januar 1982). Es könne deshalb davon ausgegangen werden, dass die Gesuchsbeklagte in den nächsten Wochen in der Lage sein werde oder eben sein würde, weitere 25–30 Tauchreisen zu verkaufen. Bei einem Gewinn von 20% per Arrangement ergebe sich bei einem faktischen Verbot des Verkaufs ein Verlust von ca. Fr. 20'000.—. Darüber hinaus habe die Beklagte ca. Fr. 20'000.— in die Werbung investiert. Auch dieser Betrag müsste wohl abgeschrieben werden. Für den mög-

lichen Schaden von rund Fr. 40'000.— hätten die Klägerinnen Sicherheit zu leisten.

Der Anspruch auf Sicherheitsleistung gemäss Art. 10 Abs. 1 UWG ist grundsätzlich begründet, kann der Gesuchsbeklagten doch durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen Schaden entstehen. Dabei können die bis jetzt getätigten Werbeaufwendungen nicht in Betracht gezogen werden. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Gesuchsbeklagten nicht grundsätzlich verboten wird, Tauchreisen zu verkaufen, sondern lediglich unter dem fraglichen Signet dafür Werbung zu treiben. Die Sicherheitsleistung ist daher auf Fr. 10'000.— festzusetzen, wobei einem grösseren Schaden im Verlaufe des Verfahrens durch Anpassung der Sicherheitsleistung Rechnung getragen werden könnte.

MSchG Art. 29 – “HUGO KOBLET”

- *Ist eine in Verkehr gesetzte Ausstattung mit einer Marke identisch, so ist der Sachverhalt allein nach Markenrecht und nicht nach dem Wettbewerbsrecht zu beurteilen.*
- *Fehlt es am Willen des Klägers, seine behaupteten Rechte aus der Marke durchzusetzen, erscheinen auch vorsorgliche Massnahmen bezüglich ihrer Verwendung zu Werbezwecken gestützt auf das Wettbewerbsrecht nicht als geboten.*
- *Die Partei, welche das Verfahren hätte vermeiden können, trifft Kosten- und Entschädigungspflichten.*
- *Si la présentation extérieure d'une marchandise s'identifie à une marque, les faits doivent s'apprécier uniquement selon le droit des marques et non d'après celui de la concurrence déloyale.*
- *Si le demandeur ne manifeste pas la volonté de fonder ses prétentions sur la marque, il n'y a même pas lieu d'ordonner, en vertu du droit de la concurrence déloyale, des mesures provisionnelles visant l'usage de cette marque à des fins publicitaires.*
- *Il incombe à la partie qui aurait pu éviter la procédure de payer les frais et de verser un dédommagement.*

Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich (II. Zivilkammer) vom 28. März 1983 i.S. W.B. ca. J. SA (mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. M.A. Kämpfen).

Die Klägerin stellte am 21. April 1982 beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich das Gesuch, der Beklagten zu verbieten, mit

“Hugo Koblet” beschriftete Fahrräder anzubieten und zu verkaufen und für solche Fahrräder zu werben. Das Gericht trat jedoch auf die Massnahmebegehren nicht ein, da die Marke “Hugo Koblet” im Markenregister auf die Firma Eschler Urania AG und nicht auf die Klägerin eingetragen sei; die Klägerin könne deswegen Dritten gegenüber keinen Schutz aus dem MSchG, sondern lediglich aus dem UWG beanspruchen. Er überwies daher das Begehren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen am 26. April 1982 an den für wettbewerbsrechtliche Fragen zuständigen Einzelrichter am Bezirksgericht Zürich. Dieser trat zwar auf das Begehren vollumfänglich ein, wies jedoch die angebehrten Massnahmen mit Verfügung vom 19. Mai 1982 ab. Den von der Klägerin am 14. Juni 1982 erhobenen Rekurs hat das Obergericht des Kantons Zürich am 28. März 1983 (!) abgewiesen, soweit überhaupt darauf eingetreten wurde.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

4. Mit Eingabe vom 16. September 1982 reichte die Beklagte eine Bescheinigung des Bundesamtes für geistiges Eigentum ein, wonach Luigi Guerini – der Lieferant der von ihr heute verkauften “Hugo Koblet”-Räder – die Marke “Hugo Koblet” am 6. Mai 1982 beim Amt hinterlegte und wonach der Eintrag im Markenregister am 9. September 1982 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht wurde. Mit Schreiben vom 17. September 1982 teilte der Kläger dem Gericht seinerseits mit, die Marke “Hugo Koblet” sei nun auf seinen Namen im Markenregister eingetragen; er legt dazu ebenfalls eine Bescheinigung des Bundesamtes für geistiges Eigentum vor, aus der hervorgeht, dass die Übertragung der Marke von der Firma Eschler Urania auf ihn mit Datum vom 12. August 1982 im Register eingetragen wurde.

5. Markenschutz- und Wettbewerbsgesetz kommen nach Lehre und Rechtsprechung kumulativ zur Anwendung (Troller, Immaterialgüterrecht, 2. A. Bd. II, S. 1103, David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. A., S. 49 ff. und Supplement S. 30, von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 31 ff.). Die Bestimmungen des UWG sind neben den spezialrechtlichen des Markenrechts jedoch nur heranzuziehen, wenn der Täter nicht nur das Immaterialgut – die aus der Marke fliessenden Rechte – verletzt, sondern mit seinem Vorgehen überdies Treu und Glauben im geschäftlichen Verkehr zuwider handelt (Troller a.a.O. S. 1103). Ist z.B. eine in Verkehr gesetzte Ausstattung mit einer hinterlegten Marke identisch, so ist der Sachverhalt allein nach Markenrecht und nicht auch – im Hinblick auf den Ausstattungsschutz – nach dem UWG zu beurteilen (David, Supplement S. 31).

Mit seinem ersten Begehren will der Kläger der Beklagten verbieten, mit der Bezeichnung “Hugo Koblet” beschriftete Fahrräder, die nicht von ihm, seinem Sohn, der Cyclemen SA oder der Autefa AG geliefert wurden, zu vertreiben.

Nachdem der Kläger die Übertragung der Marke "Hugo Koblet" auf seinen Namen im Markenregister erwirkt hat, beurteilt sich dieses Begehren allein nach Art. 24 lit. c MSchG; für die Anwendung des vom Kläger angerufenen Art. 1 Abs. 2 lit. b und d UWG bleibt kein Raum. Für die Beurteilung von Klagen, die sich auf das MSchG stützen, ist jedoch ausschliesslich das Handelsgericht, bzw. für den Erlass vorsorglicher Massnahmen dessen Präsident oder eines seiner Mitglieder als Einzelrichter zuständig (Art. 61 GVG). Soweit sich das genannte Begehren auf das MSchG stützt, ist darauf mangels sachlicher Zuständigkeit nicht einzutreten; soweit sich der Kläger auf das UWG beruft, ist das Begehren abzuweisen.

Art. 24 MSchG erfasst nur den markenmässigen Gebrauch; die nicht markenmässige Benützung einer Marke ist nach Wettbewerbsrecht zu beurteilen (von Büren a.a.O. S. 32, David a.a.O., S. 270, 277 und 281). So fällt derjenige, der Warenmuster, die in unzulässiger Weise mit einer Marke versehen sind, lediglich als Werbemittel verwendet, nicht unter das Markenschutzgesetz (David, Supplement S. 80, BGE 92 II 265). Der Kläger will der Beklagten auch verbieten, für die von Luigi Guerini gelieferten Fahrräder mit der Marke "Hugo Koblet" zu werben. Ob dieses Begehren nach MSchG oder nach UWG zu beurteilen ist, ist indessen ohne Bedeutung. Vorweg stellt sich in jedem Fall die Frage, ob der Kläger oder Luigi Guerini berechtigt ist, die Marke zu verwenden, womit auch entschieden ist, ob die Beklagte die von Luigi Guerini gelieferten Fahrräder mit der Bezeichnung "Hugo Koblet" vertreiben darf. Darüber, wie auch über diesbezüglich zu erlassende vorsorgliche Massnahmen hat – wie dargelegt – ausschliesslich das Handelsgericht bzw. dessen Einzelrichter zu befinden. Allfällige wettbewerbsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung der Marke "Hugo Koblet" zu Werbezwecken sind vom markenrechtlichen Entscheid abhängig und daher zweckmässigerweise vom Handelsgericht bzw. dessen Einzelrichter im gleichen Verfahren zu beurteilen, wie dies Art. 5 Abs. 2 UWG vorsieht. Der Kläger hat zudem bis heute noch keine gerichtlichen Schritte unternommen, um seine Rechte aus der Marke zu wahren, dies, obgleich auch Luigi Guerini den Eintrag der Marke auf seinen Namen erwirkte; jedenfalls macht er nichts dergleichen geltend. Fehlt es mithin am Willen des Klägers, seine behaupteten Rechte aus der Marke durchzusetzen, erscheinen auch vorsorgliche Massnahmen bezüglich ihrer Verwendung zu Werbezwecken gestützt auf das Wettbewerbsrecht nicht als geboten.

Die Begehren des Klägers sind somit, soweit auf sie einzutreten ist, abzuweisen.

6. Das Massnahmebegehren, das der Kläger mit Eingabe vom 21. April 1982 beim Handelsgericht einreichte, stützte sich primär auf das Markenschutzgesetz. Zwar verlangte der Kläger nach Überweisung der Sache an den Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich eine Beurteilung seiner Begehren nach dem UWG. Da jedoch die Marke "Hugo Koblet" im Markenregister, wenn auch auf die Firma Eschler Urania, eingetragen war und der Kläger sie gestützt

auf die Vereinbarungen mit der Eschler Urania bzw. der Autefa AG für sich in Anspruch nahm, war vorauszusehen, dass früher oder später – wie es in der Tat auch geschah – der Streit um die Marke zum Austrag kommen musste. Es wäre unter diesen Umständen das einzig richtige Vorgehen gewesen, die Übertragung der Marke von der Eschler Urania auf den Kläger im Register unverzüglich zu erwirken. Damit wäre das Handelsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Begehren zuständig gewesen, wie dies heute der Fall ist, nachdem zunächst die Beklagte, dann der Kläger die Marke hinterlegt haben. Der Kläger hätte somit das vorliegende Verfahren vermeiden können. Es rechtfertigt sich daher, ihm die Kosten vollumfänglich aufzuerlegen und ihn zu verpflichten, der Beklagten für beide Verfahren eine angemessene Prozessentschädigung zu zahlen.

Anmerkungen:

Wir konnten bereits einmal über eine tolle Fahr durch die zürcherischen Gerichtsinstanzen berichten (Mitt. 1982 188: H – Programm). Der vorliegende Fall befasst sich mit der Variante Handelsgericht/Bezirksgericht/Obergericht und ist dem Umstand zu verdanken, dass die prozessualen Folgen einer Markenhinterlegung unklar sind.

Es kann sicher Verständnis dafür aufgebracht werden, dass in einem Massnahmeverfahren das materielle Recht an einer Marke nur summarisch überprüft und auf den Registereintrag abgestellt wird, obwohl sich die Aktivlegitimation grundsätzlich aus dem materiellen und nicht dem formellen Recht an der Marke ergibt (BGE 108 II 218; Troller, Immaterialgüterrecht II, S. 1153). Weniger einleuchtend ist es jedoch, wenn das für Wettbewerbsfragen kompetente Gericht erklärt, nach einer im Laufe des Verfahrens erfolgten Markenhinterlegung beurteile sich das Verbot des markenmässigen Gebrauchs des neu hinterlegten Zeichens ausschliesslich nach Markenrecht und für die Beurteilung aus Wettbewerbsrecht verbleibe kein Raum mehr, weshalb das Begehren, soweit darauf eingetreten werden könne, abzuweisen sei. Dies widerspricht dem Grundsatz der *perpetuatio fori*, der zwar im Zürcher Prozessrecht – wohl als selbstverständlich – nicht ausdrücklich ausgesprochen wird, aber gemäss übereinstimmender Lehre (M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 234; Sträuli/Messmer, Kommentar ZPO, Nr. 8 zu § 17) nichts desto weniger auch für die sachliche Zuständigkeit gilt. Freilich muss anerkannt werden, dass das Obergericht aus Gründen der Gerichtsorganisation (§ 61 GVG) markenrechtliche Fragen höchstens vorfrageweise beurteilen darf, da Streitigkeiten aus Markenrecht grundsätzlich an das Handelsgericht gehören. Darf nun auf die Anwendung der *lex specialis* um der *perpetuatio fori* willen verzichtet werden? Meines Erachtens muss diese Frage angesichts der kumulativen Anwendbarkeit beider Rechtsbehelfe bejaht werden. Ein Sachverhalt wie der vorliegende eignet sich denn auch zur wettbewerbsrechtlichen Beurteilung, und die erfolgte Markenhinterlegung kann als unwesentlich

betrachtet werden. Andernfalls wäre es einem Kläger, der sich auf Ausstattungsrecht beruft, verwehrt, im Laufe eines Verletzungsprozesses seine Ausstattung auch als Marke zu hinterlegen, da dann die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zu Gunsten eines Sondergerichtes entfallen würde.

Entgegen der Aussage im Entscheid habe ich im übrigen nie den Standpunkt vertreten, dass bei Identität von Marke und Ausstattung nur Markenrecht und nicht Wettbewerbsrecht Anwendung finde. An der im Beschluss genannten Stelle (Supplement S. 31) habe ich zwar unter Hinweis auf BGE 87 II 112 ausgeführt, es fehle an einem Interesse, einen Sachverhalt auch nach Wettbewerbsrecht zu beurteilen, wenn er *vollständig* nach Markenrecht entschieden werden könne. Gerade an dieser Voraussetzung fehlt es jedoch bei der vorliegenden Begründung, da sich das Obergericht zu Recht weigerte, Markenrecht anzuwenden. Umso mehr hätte es den Sachverhalt umfassend nach Wettbewerbsrecht beurteilen können. Denn das Markenrecht bietet höchstens einen zusätzlichen Schutz zum Wettbewerbsrecht, doch muss es dem Verletzten gestattet sein, seine Klage auf dasjenige Gesetz zu gründen, das ihm für sein Vorgehen das geeignetste scheint (H. David, Kommentar Markenschutzgesetz, Einleitung N 7). Da zwischen den Parteien offensichtlich ein Wettbewerbsverhältnis bestand, hätte einer materiellen Beurteilung der Streitfragen nichts im Wege gestanden. Hätte man aber das mit der Beurteilung von Fragen des Kennzeichnungsrechtes häufiger befasste Handelsgericht vorgezogen, so wäre einer erneuten Prozessüberweisung an dieses Gericht im Einverständnis beider Parteien nichts im Wege gestanden.

Lucas David

WSG Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 2 lit. a, 13 – “MENSCHENRECHTS-SCHUTZBRIEF I”

- *Die Verwendung des Schweizer Wappens auf einem “Schweizerischen Menschenrechts-Schutzbrief” in passähnlichem Format kann den unrichtigen Anschein erwecken, ein offizieller, von einer eidgenössischen Behörde oder mit deren Ermächtigung ausgestellter Ausweis zu sein, und verstösst somit gegen die guten Sitten.*
- *Die Verwendung des Schweizer Wappens in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise ist nicht nur dann strafbar, wenn eine entgeltliche Tätigkeit konkret nachgewiesen ist, sondern auch wenn die Verwendung des Wappens dazu dient, die finanzielle und personelle Grundlage für eine entgeltliche Tätigkeit zu schaffen.*
- *L’usage des armoiries suisses dans une “lettre suisse de protection des droits de l’homme”, d’un format semblable à celui d’un passeport, peut susciter à*

tort l'impression qu'il s'agit d'un document officiel, établi par une autorité fédérale ou avec son approbation; un tel emploi est dès lors contraire aux bonnes moeurs.

- *L'emploi des armoiries suisses d'une façon contraire aux bonnes moeurs est punissable non seulement lorsqu'une activité lucrative est établie de façon concrète, mais également lorsque l'emploi des armoiries vise à permettre l'exercice d'une telle activité, en apportant les éléments financiers et personnels nécessaires.*

Urteile des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 8. Februar 1980 und 23. November 1981.

Im März und April 1978 versandte der Angeklagte als verantwortlicher Generalsekretär des Vereins "Schweizerische Gesellschaft für die Europäische Menschenrechtskonvention" (SGEMKO) an ca. 80'000 Personen sogenannte "Schweizerische Menschenrechts-Schutzbriefe" in passähnlichem Format, auf deren Umschlagblatt er das Schweizer Wappen und auf deren Rückseite er das Europarat-Emblem verwendete. Die Adressaten der Sendung wurden eingeladen, durch Einzahlung eines Gönnerbeitrages von Fr. 5.— bzw. Fr. 15.— (teilweise auch Fr. 13.—) Gönnermitglieder der SGEMKO zu werden. Gönnermitglieder sollten nach dem Text des Schutzbriefes das Recht haben, "sich jederzeit an die SGEMKO zu wenden, um einen kostenlosen Rat in einer Menschenrechtsangelegenheit zu erhalten".

Der Angeklagte wurde deswegen wegen Übertretung von Art. 13 Abs. 1 Wappenschutzgesetz (WSG) mit Fr. 1'000.— gebüsst. Der Einzelrichter in Strafsachen reduzierte diese Busse auf Fr. 300.—. Das Obergericht des Kantons Zürich wies eine gegen dieses Urteil eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ab. Eine dagegen erhobene eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde hiess das Bundesgericht am 8. Februar 1980 gut, da der kantonale Entscheid keinerlei Feststellungen zur wirtschaftlichen Natur der Vereinstätigkeit der SGEMKO enthielt. Nach erneuter Prüfung des Sachverhaltes wurde die gegen den Angeklagten ausgesprochene Busse vom Einzelrichter und auf Nichtigkeitsbeschwerde hin vom Obergericht des Kantons Zürich bestätigt. Eine zweite eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wurde indessen am 23. November 1981 abgewiesen.

Aus dem 1. Urteil des Bundesgerichtes:

1. a) Art. 2 Abs. 1 WSG untersagt unter Vorbehalt hier nicht in Betracht fallender Ausnahmen, das Wappen der Eidgenossenschaft usw. zu "geschäftlichen Zwecken" als Bestandteile von Fabrik- und Handelsmarken, auf Erzeugnissen

oder auf der Verpackung von Erzeugnissen anzubringen, die zum Vertrieb als Ware bestimmt sind. Für Geschäftsschilder, Anzeigen, Prospekte oder Geschäftspapiere gilt dieses Verbot ebenfalls, wenn die Benutzung gegen die guten Sitten verstösst (Art. 3 Abs. 1 WSG). Dies ist namentlich dann anzunehmen, wenn die Benutzung des Wappens "geeignet ist zur Täuschung ... über die Nationalität des Geschäftes oder über geschäftliche Verhältnisse des Benutzers, wie namentlich über angebliche amtliche Beziehungen zur Eidgenossenschaft oder zu einem Kanton" (Art. 3 Abs. 2 lit. a WSG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts setzt auch Art. 3 WSG voraus, dass das Wappen zu "geschäftlichen Zwecken" verwendet wird. An der in BGE 102 IV 48 ff. E. 3 ausführlich begründeten Auslegung dieser Bestimmung ist entgegen den Ausführungen des Beschwerdegegners festzuhalten.

b) Das Wappenschutzgesetz bezweckt, den Missbrauch öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen im Wirtschaftsleben zu bekämpfen (BGE 102 IV 48 ff. mit Hinweisen). Soweit es damit dieselben Ziele verfolgt wie das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb und die Erlasse über das geistige Eigentum, bestimmt sich der "geschäftliche Zweck" im Sinne von Art. 3 i.V.m. Art. 2 WSG nach den Kriterien, die von Rechtsprechung und Lehre zu diesen Erlassen aufgestellt worden sind.

c) Einen geschäftlichen ("commercial", "commerciale") oder wirtschaftlichen Zweck hat eine Tätigkeit dann, wenn durch entgeltlichen Austausch von Gütern (Waren, Dienstleistungen) ein geldwerter Erfolg angestrebt wird. Dabei reicht einmalige Tätigkeit aus. Ein Wettbewerbsverhältnis ist nicht erforderlich; besteht aber ein solches, so ist auch der geschäftliche Charakter der Tätigkeit gegeben. Ein Reingewinn muss weder erzielt noch beabsichtigt werden; das Bestreben, die Unkosten ganz oder teilweise zu decken oder grössere Verluste zu vermeiden, genügt. Eine Tätigkeit ist auch dann geschäftlicher Natur, wenn der daraus erzielte Gewinn zur Verfolgung ideeller Zwecke oder zur Deckung der damit verbundenen Unkosten verwendet wird. (Vgl. *Alois Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. 2, 2. Aufl. 1971, S. 1033; *Bruno von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, Allgemeines N 41 ff., S. 18; *Max Kummer*, Anwendungsbereich und Schutzgut der privatrechtlichen Rechtssätze gegen unlauteren und gegen freiheitsbeschränkenden Wettbewerb, Bern 1960, S. 3 ff.; *Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, 12. Aufl., München 1978, Einl. UWG N 202 "Geschäftlicher Verkehr"; *Reimer*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Bd. 2, 4. Aufl., 1972, S. 136 ff.).

2. a) Der Angeklagte macht geltend, aus Jahresrechnung und Jahresbericht 1978 ergebe sich, dass dem Verein ausser den Aufwendungen für die Werbeaktion keine Unkosten belastet worden seien. Die erheblichen Unkosten für die Beratungstätigkeit, die Vertretung von Beschwerdeführern anlässlich mündlicher Verhandlungen vor der Menschenrechtskommission inbegriffen, habe der Beschwerdeführer persönlich getragen. Die SGEMKO sei somit gemeinnützig.

Nach Auffassung der Vorinstanz ist es unerheblich, dass die SGEMKO als solche nicht gewinnstrebig sei und vorgebe, einen allfälligen Gewinn aus dem Versand der Schutzbriefe zur Erfüllung des statutarischen Vereinszweckes, nämlich zum Ausbau einer zentralen Dokumentations- und Auskunftsstelle über die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), zu verwenden. Das Obergericht erblickt in seiner Hauptbegründung den geschäftlichen Zweck schon darin, dass der Beschwerdeführer mit dem Versand der Schutzbriefe die Adressaten nicht nur über die EMRK informieren wollte, sondern sie gegen Bezahlung eines Vereinsbeitrages von Fr. 5.— bzw. Fr. 15.— als Gönnermitglieder zu gewinnen suchte. Die Aktion sei somit offensichtlich nicht bloss zu einem informativen, ideellen Zweck, sondern — und dies sei entscheidend — auch zum Zweck des Gelderwerbs, d.h. zu einem geschäftlichen Zweck unternommen worden.

b) Gewiss, die mit dem Versand der Schutzbriefe angeworbenen Gönnermitglieder zahlten Jahresbeiträge und verschafften dem Verein damit Einnahmen; Das reicht aber nach dem Gesagten zur Annahme einer geschäftlichen Tätigkeit nicht aus. In der Hauptbegründung des angefochtenen Urteils wird nicht dargelegt, worin der — ebenfalls vorausgesetzte — entgeltliche Waren- oder Leistungsaustausch bestehe.

In einer subsidiären Begründung weist die Vorinstanz zwar auf einen Gütertausch hin. Sie erblickte diesen darin, dass den Gönnermitgliedern gegen einen Jahresbeitrag von Fr. 5.— bzw. Fr. 15.— ein Anspruch auf eine Dienstleistung, nämlich auf Gratisberatung in Menschenrechtsfragen, verkauft werde. Den Gönnermitgliedern, denen keine Vereinsmitgliedschaft zuerkannt werde, da sie in der Vereinsversammlung weder stimmberechtigt noch überhaupt vertreten seien, stehe aufgrund dieses Kaufvertrages ein Anspruch auf juristische Beratung in Menschenrechtsfragen zu.

c) Ein Verein kann neben der zu Sitz und Stimme in der Vereinsversammlung berechtigenden "Aktivmitgliedschaft" in den Statuten auch eine Mitgliedschaft minderen Rechts schaffen, wie sie "Gönnermitgliedern" oder "Passivmitgliedern" zukommt (*Anton Heini*, in Schweizerisches Privatrecht, Bd. II, S. 545; *Egger*, Kommentar, Art. 66/67, N 5 und 10, *Hafer*, Kommentar, Art. 66/67, N 4). Auch die Rechte und Pflichten dieser Personen beruhen auf der Satzung, d.h. den Vereinsstatuten und nicht, wie allfällige Rechte und Pflichten Dritter gegenüber dem Verein, auf obligationenrechtlichem Vertrag. Die Benutzungs- und Schutzrechte der "Gönnermitglieder" haben dieselbe Rechtsgrundlage wie jene der "Aktivmitglieder". Es besteht daher insoweit kein Anlass zu unterschiedlicher Behandlung.

Das Vorliegen eines wirtschaftlichen Gütertausches kann demnach nicht — wie die Vorinstanz dies tut — damit begründet werden, dass den Gönnermitgliedern keine Vereinsmitgliedschaft zukomme, ihr Verhältnis zum Verein mithin ausschliesslich auf obligationenrechtlichem Vertrag beruhe.

3. Die Mitgliederbeiträge an den Verein einerseits – deren statutarische Festsetzung übrigens zur Vermeidung der persönlichen Haftung der Vereinsmitglieder für die Schulden des Vereins nötig (Art. 71 ZGB) und schon deshalb vereinstypisch ist – und die dem Vereinszweck entsprechenden statutenmässigen Leistungen des Vereins an seine Mitglieder andererseits stellen nur unter gewissen Voraussetzungen einen wirtschaftlichen Güteraustausch dar. Das angefochtene Urteil enthält dazu keine Ausführungen, nachdem die Vorinstanz dem Verhältnis der Gönnermitglieder zum Verein nicht die verbandsrechtliche Mitgliedschaft, sondern einen obligationenrechtlichen Vertrag zu Grunde legte.

a) Dass die unentgeltliche Beratung in Menschenrechtsfragen nur Mitgliedern (und zwar Gönnermitgliedern), nicht aber Drittpersonen zugute kommt, ist noch kein entscheidendes Kriterium zur Bejahung der wirtschaftlichen Natur der Vereinstätigkeit. Stellt ein Verein seinen Mitgliedern eine Kegelbahn, einen Tennisplatz, Klubboote, eine Bibliothek zur Verfügung oder stellt sie einen Sport- oder Gesangslehrer für die Mitglieder an, so erblickt man in dieser Leistung an die Vereinsmitglieder in der Regel keine geschäftliche Tätigkeit, auch wenn der Verein von seinen Mitgliedern Beiträge erhebt, um die Unkosten zu decken. Daran ändert sich auch nichts, wenn gerade solche Vereinsleistungen zum Vereins Eintritt bewegen (vgl. *Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., Einleitung UWG, S. 255 N 204 mit Verweisungen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1968 S. 205, 1972 S. 427, und in *Neue Juristische Wochenschrift* (NJW) 1970 S. 378; *Max Kummer*, a.a.O., S. 3 f.).

b) Die Rechtsprechung, nach welcher die Tätigkeit von Interessenverbänden, wie etwa Berufs- und Wirtschaftsverbänden, wirtschaftlicher bzw. geschäftlicher Natur sei, wenn sie direkt in den Wirtschaftskampf ihrer Mitglieder eingreifen (vgl. *von Büren*, a.a.O., S. 18, Allgemeines N 43; *Kummer*, a.a.O., S. 8–11; *Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., S. 253/254 N 202 f.; vgl. auch Art. 828 OR: Förderung oder Sicherung bestimmter *wirtschaftlicher* Interessen der Mitglieder der Genossenschaft in gemeinsamer Selbsthilfe), trifft auf den vorliegenden Fall nicht zu; denn das Interesse der aus den verschiedensten Kreisen stammenden Gönnermitglieder, sich gegen Menschenrechtsverletzungen zu wehren und sich über die Verteidigungsmöglichkeiten zu informieren, ist privater und nicht geschäftlicher Natur.

c) Die Frage nach der wirtschaftlichen Natur der Vereinstätigkeit stellt sich indessen nicht nur dann, wenn der Verein Dritten und/oder Vereinsmitgliedern gegenüber Leistungen erbringt, sondern schon dann, wenn er die Vorkehrungen trifft, welche solche Leistungen ermöglichen oder fördern sollen. Geschäftlich sind daher auch Massnahmen, die dem Verein Kapital und Mittel beschaffen sollen, um wirtschaftlich tätig werden zu können. So ist eine breit angelegte Anwerbung von Vereinsmitgliedern geschäftlicher Natur, wenn die Beiträge der Mitglieder in nicht unbeachtlichem Ausmass dazu dienen sollen, die wirtschaftliche

Tätigkeit des Vereins zu ermöglichen oder auszubauen. Eine solche Werbeaktion kann zudem bewirken, dass dem Verein Mitglieder auch als allfällige Kunden hinsichtlich der entgeltlichen Leistungen des Vereins näher gebracht werden.

Zu all diesen Fragen enthält das angefochtene Urteil keine tatsächlichen Feststellungen. So blieb offen, ob die SGEMKO Nichtmitglieder entgeltlich berät, ob sie Gönnermitgliedern über die im "Schweizerischen Menschenrechts-Schutzbrief" erwähnte Gratisberatung hinaus auch entgeltliche Dienste anbietet, ob sie die mit Hilfe der Vereinsbeiträge der Gönnermitglieder aufgebaute zentrale Dokumentations- und Auskunftsstelle auch für ihre allfällige entgeltliche Tätigkeit ausnützt und ob schliesslich die SGEMKO überhaupt bloss als Fassade für die geschäftliche Betätigung des Angeklagten dient.

d) Da der Kassationshof im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde keine diesbezüglichen Untersuchungen vornehmen und Feststellungen treffen kann, ist die Sache gemäss Art. 277 BStP im Sinne der Erwägungen zur Abklärung der tatsächlichen Voraussetzungen für die Annahme "geschäftlicher Zwecke" und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

4. Der Angeklagte bestreitet mit Recht nicht, dass der "Schweizerische Menschenrechts-Schutzbrief" den unrichtigen Anschein erwecken kann, es handle sich um einen offiziellen, von einer eidgenössischen Behörde oder mit deren Ermächtigung ausgestellten Ausweis. Denn dieser "Schutzbrief" weist das gleiche Format wie der Schweizerpass auf. Das auf der Vorderseite angebrachte Schweizerwappen entspricht in den Proportionen und in den Farben genau dem Wappenschild, wie es im Bundesbeschluss vom 12. Dezember 1889 betreffend das eidgenössische Wappen offiziell festgelegt ist (SR 111) und wie es von den Bundesbehörden auf amtlichen Dokumenten, insbesondere auf dem Schweizerpass, verwendet wird. Der "Schutzbrief" verstösst somit im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. a WSG gegen die guten Sitten. Sollte er zu "geschäftlichen Zwecken" verwendet worden sein, worüber die zuständige kantonale Behörde neu zu befinden haben wird, so verstiesse die Verurteilung des Angeklagten nicht gegen Bundesrecht.

Aus dem 2. Urteil des Bundesgerichtes:

In seinem Urteil vom 8. Februar 1980 hat der Kassationshof festgestellt, dass die Verwendung des Schweizerwappens auf dem "Menschenrechts-Schutzbrief" im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. a WSG gegen die guten Sitten verstösst. Die Rückweisung erfolgte zur Abklärung der Frage, ob die inkriminierte Verwendung des Wappens zu geschäftlichen Zwecken erfolgt sei.

Im jetzt angefochtenen Beschluss des Obergerichtes wird die geschäftliche Natur der Schutzbrief-Aktion mit einlässlicher Begründung bejaht: Die Statuten der SGEMKO sehen (neben Gratisleistungen) entgeltliche Leistungen vor. Mit

der grossen Werbeaktion durch Versand der "Schutzbriefe" sollte auch für die entgeltliche Tätigkeit ein Kundenkreis geschaffen werden.

Der im angefochtenen Entscheid für den Kassationshof verbindlich festgestellte Plan, mit Hilfe der Schutzbrief-Aktion eine Organisation aufzubauen, die auch entgeltliche Dienstleistungen erbringt, wird in der Nichtigkeitsbeschwerde zu Recht nicht in Frage gestellt. Der Angeklagte geht jedoch davon aus, dass die Verwendung des Schweizerwappens bei der blossen Vorbereitung einer geschäftlichen Tätigkeit nicht strafbar sei; die Ahndung eines Verstosses gegen das WSG setze voraus, dass der das Schweizerwappen gegen die guten Sitten verwendende Angeeschuldigte geschäftlich tätig geworden sei; der Nachweis entgeltlicher Leistungen müsse erbracht werden; dem Beschwerdeführer habe aber kein einziger Fall nachgewiesen werden können, in welchem er bzw. die SGEMKO für eine Dienstleistung ein Entgelt verlangt habe.

Dieser Einwand beruht auf einer unzutreffenden Auslegung des Wappenschutzgesetzes. Die Verwendung des Schweizerwappens in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise ist nicht nur dann strafbar, wenn eine entgeltliche Tätigkeit konkret nachgewiesen ist, sondern auch wenn die Verwendung des Wappens dazu dient, die finanzielle und personelle Grundlage für eine entgeltliche Tätigkeit zu schaffen. Wer das Wappen braucht, um durch Werbung und Geldsammlung eine Organisation aufzubauen, die auch entgeltliche Leistungen erbringen soll, verwendet das Wappen zu geschäftlichen Zwecken. Ob das Ziel der ganzen Aktion schliesslich erreicht wird oder ob die geplante Organisation nicht zustande kommt und dementsprechend auch nie in der vorgesehenen Weise entgeltliche Leistungen erbracht werden, ist für die Strafbarkeit der gegen Art. 3 WSG verstossenden Verwendung des Schweizerwappens nicht entscheidend. Dass wirklich entgeltliche Leistungen erbracht wurden, ist nicht Voraussetzung der Bestrafung. Verwendung zu geschäftlichen Zwecken ist auch gegeben, wenn das mit dem Schweizerwappen versehene Druckerzeugnis zwar Kunden für entgeltliche Leistungen werben soll, aber ein dem ursprünglichen Plan entsprechender Dienstleistungsbetrieb in der Folge nicht zustande kommt. Das Obergericht hat verbindlich festgestellt, dass im Zeitpunkt der Werbeaktion mit den Schutzbriefen für die geplante Aktivität der SGEMKO auch entgeltliche Leistungen vorgesehen waren. Ob später die Konzeption geändert wurde und aus welchen Gründen, kann hier dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, indem sie aufgrund der erwähnten tatsächlichen Feststellungen den geschäftlichen Zweck bejahte und die Busse bestätigte.

BG/UNO Art. 5 – "MENSCHENRECHTS-SCHUTZBRIEF II"

- *Durch die Verwendung des Europarat-Emblems auf sogenannten Menschenrechts-Schutzbriefen entsteht höchstens dem getäuschten Benützer, nicht aber dem Europarat selbst ein Nachteil.*

- *L'emploi de l'emblème du Conseil de l'Europe sur une prétendue lettre de protection des droits de l'homme peut à la rigueur causer un préjudice à l'utilisateur trompé mais non au Conseil de l'Europe lui-même.*

Urteile der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 28. Juni 1982 (auszugsweise publ. in RStrS 1982 108 Nr. 380) sowie des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 1. Dezember 1982.

Mit Wirkung ab 13. November 1979 wurde das Wappen des Europarates gemäss Publikation im Bundesblatt in nachstehender Darstellung geschützt (BBl. 1979 III 679):



Im März 1980 und im Januar 1981 versandte der Angeklagte in seiner Eigenschaft als Generalsekretär der schweizerischen Gesellschaft für die europäische Menschenrechtskonvention (SGEMKO) neuerdings je rund 28'000 Exemplare eines "Menschenrechts-Schutzbriefes" in der ganzen Schweiz. Auf diesen figurierte sowohl oben rechts auf der Vorderseite als auch oben links auf der Rückseite, ferner auf jeder der Innenseiten das Emblem des Europarates. Der Einzelrichter in Strafsachen verurteilte den Angeklagten mit Urteil vom 23. März 1982 wegen fortgesetzter Widerhandlung i.S. v. Art. 7 und 8 des BG zum Schutze von Namen und Zeichen der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 15. Dezember 1961 (BG/UNO) mit einer Busse von Fr. 2'000.—. Auf Berufung des Angeklagten sprachen ihn das Obergericht und auf die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft hin auch das Bundesgericht frei.

Aus dem Urteil des Obergerichtes:

Der Angeklagte ist einer Widerhandlung gegen Art. 7 und 8 des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 15. Dezember 1961 (BG UNO) angeklagt, begangen durch Versendung von sogenannten "Schweizerischen

Menschenrechtsschutzbriefen" im März 1980 und Januar 1981, auf welchen das Emblem des Europarates abgebildet war, das durch die in Art. 4 BG/UNO vorgesehene Veröffentlichung im Amtsblatt mit Wirkung am 13. November 1979 gemäss dem genannten Gesetz geschützt war.

Der Angeklagte bestreitet seine Schuld unter Berufung auf Art. 5 BG/UNO, wonach die Benützung von Namen, Siegel, Wappen, Flaggen oder anderen geschützten Kennzeichen fortsetzen darf, wer diese in gutem Glauben *vor* der in Art. 4 vorgesehenen Veröffentlichung zu benützen begonnen hat, sofern daraus der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst.

1. Es steht fest, dass der Angeklagte das Europaratemblem bereits auf seinem "Schweizerischen Menschenrechtsschutzbrief" aus dem Jahre 1978 verwendet hat, wenn auch nur auf der Rückseite des Umschlagblattes.

Es stellt sich somit die Frage nach der Benützung *in gutem Glauben*. Gemäss der in neuerer Lehre befürworteten Definition besteht guter Glauben darin, dass Trotz eines Rechtsmangels das Unrechtsbewusstsein fehlt (BGE 99 II 147). Guter Glauben setzt somit einen Rechtsmangel voraus; bei fehlerfreiem Verhalten stellt sich die Frage nach dem guten Glauben nicht (vgl. Jäggi, Berner Kommentar, N 31 zu Art. 3 ZGB). Gegen eine geschriebene Norm versties die Benützung des Europaratemblems vor dem 13. November 1979 nicht; sie war ausdrücklich erlaubt und somit nicht rechtswidrig. Es könnte sich höchstens noch die Frage stellen, ob der Angeklagte mit seiner früheren Benützung rechtsmissbräuchlich handelte. Dies aber wird weder in der Anklageschrift behauptet oder umschrieben, noch ergibt es sich klarerweise aus den Untersuchungsakten. Da gemäss Art. 3 Abs. 1 ZGB das Dasein des guten Glaubens einer Person zu vermuten ist, wo das Gesetz eine Rechtswirkung daran geknüpft hat (BGE 96 II 170), ist sodann analog auch im vorliegenden Fall zugunsten des Angeklagten davon auszugehen, dass selbst unter der Annahme einer objektiv missbräuchlichen Benützung des Europaratemblems dem Angeklagten diesbezüglich das Bewusstsein fehlte. In subjektiver Hinsicht ist dem Angeklagten in diesem Zusammenhang überdies zugutezuhalten, dass gegen ihn bereits im Jahre 1978 ein Verfahren wegen Übertretung des Wapenschutzgesetzes eingeleitet worden war, weil er auf seinem "Menschenrechtsschutzbrief" das Schweizer Wappen verwendet hatte, dass aber in diesem Zusammenhang keinerlei Beanstandung wegen des Europaratemblems erfolgt war. Unter diesen Umständen durfte der Angeklagte zumindest subjektiv davon ausgehen, er sei (damals) berechtigt gewesen, dieses Europaratemblem zu benützen, und er ist daher als gutgläubig anzusehen.

2. Die Bestimmung des Art. 5 BG/UNO fliesst aus dem Grundsatz, dass wohl-erworbene Rechte beim Inkrafttreten eines neuen Gesetzes weiterhin gewahrt werden sollen. Von diesem Grundsatz soll nur in einem Fall Abstand genommen werden, nämlich dann, wenn damit ein *Nachteil* für die betroffene Organisation verbunden ist, was beispielsweise zutrifft, wenn ein Kennzeichen einer Organisa-

tion von einem Dritten auf demselben Tätigkeitsgebiet verwendet und dadurch eine Verwechslungsgefahr begründet wird (vgl. Botschaft des Bundesrates, BBl. 1961 I, S. 1337).

Gemäss Anklageschrift soll dem Europarat dadurch ein Nachteil erwachsen sein, dass sowohl durch die Art der Aufmachung und Bezeichnung der vom Angeklagten versandten "Menschenrechtsschutzbrieft" als auch insbesondere durch die Verwendung des Europaratemblems der falsche Eindruck entstehen konnte, es bestünden zwischen dem Herausgeber der "Menschenrechtsschutzbrieft" und dem Europarat offizielle amtliche Beziehungen, und der "Menschenrechtsschuttbrieft" könne mithin für seine Benützer hinsichtlich der Menschenrechte einen besonderen Schutz bieten. Ob dieser falsche Eindruck entstehen konnte, bleibe offen, jedenfalls hat die Anklagebehörde nicht umschrieben, inwiefern *dem Europarat* durch die Erweckung eines solchen falschen Eindruckes ein Schaden entstehen könnte. So wie in der Anklageschrift umschrieben, entsteht allenfalls (nur) dem getäuschten Benützer ein Nachteil. Wenn Prof. Dr. Golsong, Direktor der Menschenrechtsabteilung, in einem privaten Schreiben an einen privaten Anfrager sein Bedauern über die Art und Weise der Aufmachung der sogenannten "Menschenrechtsschutzbrieft" ausdrückte, die geeignet sei, beim Benützer irrtümliche Auffassungen über einen nicht vorhandenen offiziellen Charakter dieses Papiers zu erwecken, so ist damit ebenfalls noch nicht dargetan, dass oder inwiefern dem Europarat aus der ganzen Angelegenheit ein Nachteil entstehen sollte.

Die Vorinstanz führt in ihrem angefochtenen Entscheid aus, angesichts der in schweizerischen Medien zuweilen kritisch kommentierten Art des Vorgehens des Angeklagten beim Inverkehrbringen des "Menschenrechtsschuttbrieftes" erscheine das Interesse des Europarates mehr als legitim, in keinen offiziellen Zusammenhang mit dem "Menschenrechtsschuttbrieft" hingestellt zu werden und dadurch beim schweizerischen Publikum in Misskredit zu geraten. Dazu ist zu bemerken, dass solche kritische Äusserungen der Medien in den Akten nicht belegt sind und dass das von der Vorinstanz angeführte Schreiben eines Privaten an den Europarat im Zusammenhang mit dem "Menschenrechtsschuttbrieft" gerade nicht geeignet ist, zu beweisen, dass der Europarat beim Schreiber in Misskredit geriet; vielmehr ist dem Schreiben deutlich zu entnehmen, dass der Schreiber an einer Verbindung des Versenders des "Menschenrechtsschuttbrieftes" mit dem Europarat ziemlich zweifelt und dahinter eher "einen gerissenen Geschäftemacher" vermutet. Allgemein ist zu sagen, dass selbst dann, wenn der Angeklagte in den Medien und in der Öffentlichkeit wegen seines Vorgehens – zu dem sich das Gericht an dieser Stelle nicht zu äussern hat – kritisiert würde, objektiv nicht belegt und im Ernste nicht zu befürchten ist, der Europarat könnte mit ihm zusammen in Misskredit geraten. Zwar hat der Europarat in seiner Empfehlung Nr. R (79) 18 festgestellt, dass sein Emblem manchmal missbräuchlich verwendet werde, und deshalb den Regierungen der Mitgliedsländer empfohlen, die nötigen gesetzlichen Vorkehrungen zu treffen, um seinem Emblem mindestens den selben gesetzlichen Schutz wie für ihre Landeswappen zu verleihen, jedoch wird auch in dieser

Empfehlung nicht ausgeführt, inwiefern dem Europarat konkret durch die Verwendung seines Emblems auf dem "Menschenrechtsschutzbrief" des Angeklagten ein Nachteil erwachse. Auch wenn diese Empfehlung des Europarates offenbar auf eine entsprechende Initiative der schweizerischen Delegation erging, die ihrerseits als Reaktion auf den anfangs 1979 vertriebenen "Menschenrechtsschutzbrief" zu verstehen ist, so ist damit immer noch nicht der Nachteil für den Europarat ersichtlich. Der Grund für die Initiative der schweizerischen Delegation war nämlich offensichtlich der Schutz des *Publikums*, das allenfalls durch den "Menschenrechtsschutzbrief" in den irrümlichen Glauben versetzt werden könnte, es bestehe eine offizielle Verbindung zum Europarat. Auch die bundesrätliche Antwort auf die Einfache Anfrage Spiess in Sachen "Menschenrechtsschutzbrief" drückt im wesentlichen lediglich die Besorgnis über eine allfällige Irreführung des Publikums aus.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein konkreter Nachteil für den Europarat durch die Verwendung seines Emblems auf dem "Menschenrechtsschutzbrief" nach den Akten nicht nachgewiesen ist. Insbesondere fehlen konkrete Beweise oder Hinweise dafür, dass der Europarat tatsächlich in Misskredit zu geraten drohte. Da andererseits der Europarat nach den Akten weder ähnliche Aktionen wie die SGEMKO mit dem "Menschenrechtsschutzbrief" durchführt noch offizielle Papiere in der Art und Aufmachung des "Menschenrechtsschutzbriefes" verbreitet, irgend eine Verwechslungsgefahr also nicht dargetan ist, durfte der Angeklagte davon ausgehen, dass er das Europaratemblem weiterhin benützen durfte. Dies übrigens umso mehr, als ihm nach seinen unwiderlegbaren Angaben vor Einleitung des vorliegenden Verfahrens von keiner Seite bedeutet worden war, von der Verwendung des Europaratemblems abzulassen. Ein solcher Hinweis an den Angeklagten wäre zumindest angebracht und sinnvoll gewesen, selbst wenn eine eigentliche Mitteilungspflicht nicht ohne weiteres anzunehmen ist.

3. Da der Angeklagte aus den angeführten Gründen bis zum Januar 1981 (seither verwendet der Angeklagte das Emblem nicht mehr, vgl. die neue Gestaltung des Schutzbriefts) berechtigt war, das Europaratemblem zu benützen, hat er nicht gegen das BG/UNO verstossen und ist demnach vom gegen ihn erhobenen Vorwurf freizusprechen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten auf die Gerichtskasse zu nehmen, da der Angeklagte das Verfahren nicht durch leichtfertiges oder verwerfliches Verhalten verursacht oder erschwert hat. Seine Aktion mag allenfalls moralisch als fragwürdig erscheinen, doch hat er nicht dafür einzustehen, dass die Behörden sein Verhalten nur unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des BG/UNO überprüfen.

Aus dem Urteil des Bundesgerichtes:

Der Staatsanwaltschaft ist zuzugestehen, dass nicht nur ein direkter, in den Auswirkungen klar feststellbarer Nachteil der Fortsetzung einer gutgläubig begonnenen Benützung des Zeichens entgegensteht, sondern dass sinngemäss auch bereits das Risiko von Verwechslungen und Irrtümern, welche den Ruf der zwischenstaatlichen Organisation gefährden könnten, nach der ratio legis das Verbot einer weiteren Verwendung des Zeichens zu rechtfertigen vermag.

Aber auch wenn – entgegen den Ausführungen der Vorinstanz – das Risiko unrichtiger Schlüsse auf direkte Zusammenhänge zwischen dem Herausgeber der “Schutzbriefe” und dem Europarat besteht und in diesem weiteren Sinne die Gefahr eines Nachteils bei objektiver Betrachtung nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist, so muss dem Beschwerdegegner doch für den hier in Betracht fallenden Zeitraum zugute gehalten werden, dass er in guten Treuen annehmen durfte, wegen der Fortsetzungsklausel in Art. 5 BG/UNO stelle die weitere Benützung des Kennzeichens keine Widerhandlung im Sinne von Art. 7 BG/UNO dar. Das Emblem der zwölf Sterne dient bis jetzt aus der Sicht des Durchschnittsbürgers nicht speziell zur Kennzeichnung amtlicher Schriftstücke, sondern ganz allgemein als Symbol für gesamteuropäische Bestrebungen. Es findet etwa Verwendung bei der Ankündigung von Veranstaltungen der Europa-Union, bei der Markierung des Eingangs von Städten, die sich mit einer andern europäischen Stadt zur Pflege der gegenseitigen Beziehungen verbunden haben, aber auch für die graphische Gestaltung des Titelblattes einer Publikationsreihe von Dissertationen, welche die Bezeichnung “Europäische Hochschulschriften” trägt und Arbeiten aus verschiedenen europäischen Ländern umfasst, aber im übrigen zur Europa-Frage oder zur Tätigkeit des Europarates keine spezielle Beziehung hat. Die Benützung des Europa-Emblems auf einem Schriftstück ist bei weitem nicht in gleichem Mass wie die analoge Benützung des Schweizerwappens geeignet, beim flüchtigen Betrachter den Irrtum zu erwecken, es handle sich um ein amtliches Dokument. Angesichts des bisher üblichen, sehr allgemeinen, unspezifischen Gebrauchs des Europa-Emblems für verschiedene Zwecke fehlen konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss erlauben würden, der Beschwerdegegner habe erkennen müssen, dass die Fortsetzung der Benützung des Kennzeichens für die Organisation (Europarat) einen Nachteil zur Folge habe und aus diesem Grunde gemäss Art. 5 BG/UNO nicht erlaubt sein könne. – Im übrigen sei hier beiläufig darauf hingewiesen, dass eine gemäss Art. 3 BG/UNO untersagte Verwendung eines geschützten Emblems regelmässig in grösserem oder geringerem Masse eine Verwechslungsgefahr oder doch das Risiko einer der zwischenstaatlichen Organisation nicht förderlichen, unzutreffenden gedanklichen Verknüpfung (etwa zwischen Europarat und irgendeiner Ware z.B. Bier) mit sich bringt. Würde jede noch so unbestimmte Gefahr einer solchen Auswirkung bereits als Nachteil im Sinne von Art. 5 BG/UNO eingestuft, so käme diese Fortsetzungsklausel praktisch gar nie zum Zuge.

Aus dem Verfahren wegen Übertretung des Wappenschutzgesetzes (unerlaubte Verwendung des Schweizerwappens) ergab sich für den Angeklagten kein Hinweis darauf, dass auch die Benützung des Europa-Emblems strafbar sei. Die Rechtslage ist beim Schweizerwappen eine andere. Überdies hat der Angeklagte im vorliegenden Verfahren geltend gemacht, es sei ihm von keiner Seite, weder von den Strassburger Behörden noch von schweizerischen Instanzen, je mitgeteilt worden, dass er das Europa-Emblem nicht verwenden dürfe. Die Richtigkeit dieser Behauptung wurde nicht bestritten oder gar widerlegt. Es ist somit davon auszugehen, dass jegliche Warnung – auch im Laufe der Untersuchung wegen Übertretung des Wappenschutzgesetzes – unterblieb.

Der Beschwerdegegner durfte also in guten Treuen annehmen, die Benützung des Europa-Emblems sei ihm gestützt auf Art. 5 BG/UNO erlaubt. Damit entfällt eine Bestrafung, selbst wenn – bei einer extensiven Auslegung des Begriffes “Nachteil” – ein gewisses Risiko von Täuschung und Irreführung heute das Verbot der weitem Benützung wohl objektiv zu begründen vermag. Der Angeklagte beharrt ja nicht auf einem Recht zur weitem Benützung. Er bestreitet lediglich, vorsätzlich gegen das BG/UNO verstossen zu haben. Insoweit ist er zu schützen und der angefochtene Freispruch hält im Ergebnis vor dem Bundesrecht stand.

ZGB Art. 28, 29 – “INTER HOTEL”

- Ein Verein darf neben ideellen auch wirtschaftliche Zwecke haben, wenn diese nicht der Hauptzweck sind. Eine wirtschaftliche Tätigkeit darf nur ausgeübt werden, wenn hiezu kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betrieben wird (E. 3.1).
- Die unentgeltliche Vermittlung von Beherbergungsverträgen stellt kein nach kaufmännischen Grundsätzen geführtes Gewerbe dar (E. 3.2.).
- Der Name Inter Hotel ist kennzeichnungskräftig. Dessen Aneignung durch die Beklagte schafft beim Publikum und in Fachkreisen eine akute Verwechslungsgefahr (E. 4).
- Die Frage, ob Vereine mit wirtschaftlicher Zweckbestimmung, aber ohne kaufmännisch geführten Geschäftsbetrieb, im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, kann offen gelassen werden. Für ein besonderes Feststellungsbegehren besteht neben einem Unterlassungs- und einem Beseitigungsbegehren kein schutzwürdiges Interesse (E. 5).
- Une association peut avoir outre un but idéal un but économique, lorsque ce dernier n'est pas le but principal. Une activité économique peut seulement être pratiquée lorsque aucune industrie en la forme commerciale n'est exercée à cette fin (c. 3.1).

- *S'entremettre à titre gratuit en vue de la conclusion de contrats d'hôtellerie ne constitue pas une industrie exercée en la forme commerciale (c. 3.2).*
- *Le nom Inter Hotel possède une force distinctive. Son appropriation par la défenderesse crée dans le public et dans les milieux intéressés un risque élevé de confusion (c. 4).*
- *La question peut rester ouverte de savoir s'il existe un rapport de concurrence entre des associations ayant un but notamment économique mais qui n'exercent pas d'industrie en la forme commerciale. Il n'existe pas d'intérêts dignes de protection permettant de prendre des conclusions en constatation distinctes de celles en cessation et en suppression de l'état de fait (c. 5).*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 26. Oktober 1981 in Sachen Inter Hotel (Schweiz) ca. Interhotel Reservations AG (mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. B. Schmid, Zürich).

Der Kläger konstituierte sich im Oktober 1966 unter dem Namen "Bonne Chaîne" als Verein. Er ist eine Vereinigung von Hoteliers und Hotelgesellschaften und zählt heute 33 Mitglieder aus verschiedenen Orten der Schweiz. 1971 schloss er einen Zusammenarbeitsvertrag mit der Hotelkette "Inter Hôtel France" und legte sich den heutigen Namen zu. Weitere Hoteliers und Hotelgesellschaften in Grossbritannien, Irland und Italien schlossen sich diesem Vertrag an. In anderen Ländern wird er durch ähnliche Organisationen repräsentiert. Seit 1974 ist er mit Sitz in Lugano im schweizerischen Handelsregister eingetragen.

Die Beklagte wurde im März 1980 mit Sitz in Zürich gegründet. Sie vermittelt gemäss ihrer Zweckbestimmung Hotelzimmer im In- und Ausland. Nachdem der Kläger die Beklagte vergeblich aufgefordert hatte, auf die weitere Führung des Firmenbestandteils "Interhotel" zu verzichten, erhob er am 24. September 1980 Klage auf Feststellung von Namensverletzungen und unlauterem Wettbewerb sowie auf Unterlassung und Beseitigung der Bezeichnung "Interhotel".

Aus den Entscheidungsgründen:

3. Es ist davon auszugehen, dass einem Verein nicht jede wirtschaftliche Tätigkeit untersagt ist. Das Handelsgericht hat keine Veranlassung, auf die diesbezügliche Auslegung und Anwendung der Art. 52 Abs. 3, 59 Abs. 2 und 60 Abs. 1 ZGB in Lehre und Rechtsprechung zurückzukommen. Abgesehen vom Fall gemäss Art. 61 Abs. 1 ZGB (Geschäftsbetrieb als Mittel zur Verfolgung eines ideellen Zweckes) duldet die Praxis die Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke neben ideellen, wenn jene nicht der Hauptzweck des Vereins sind. Nach der Rechtspre-

chung darf sodann ein Verein eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, sofern er hiezu nicht ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt (vgl. BGE 90 II 333). Nur ein Verein mit einer weitergehenden wirtschaftlichen Zielsetzung ist in seiner Zweckausrichtung widerrechtlich und kann daher keine Rechtskörperschaft erlangen. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.

3.1. Der Kläger verfolgt gemäss den Statuten und dem Handelsregistereintrag folgende Zwecke:

- Zusammenarbeit seiner Mitglieder in Werbung und Einkauf sowie überhaupt in allen hoteltechnischen Fragen durch Austausch von Erfahrungen, Informationen, Arbeitsmethoden und Unterlagen;
- Verbesserung und Vereinheitlichung der Leistungen der Mitgliederbetriebe verbunden mit dem gegenseitigen Gästeaustausch, um eine gemeinsame Klientel zu schaffen;
- Zusammenarbeit mit ausländischen, zur Inter Hotel-Kette gehörenden Betrieben.

Noch in der Klagebegründung legte der Kläger das Schwergewicht auf die Werbung für den einheitlichen Namen "Inter Hotel" und ein zentrales Angebots- und Reservationssystem. In der Hauptklagereplik und Widerklageantwort führte er für seine ideelle Zweckausrichtung beispielsweise an: die fachmännische Beratung der Vereinsmitglieder in Fragen der angeschlossenen Betriebe und der Finanzierung, laufender Versand der "Internen Informationen" an die Mitglieder über die verschiedenen Sachgebiete, laufender Austausch von Erfahrungen beruflicher, betrieblicher, sozialer und politischer Art, Teilnahme an touristischen Ausstellungen, Betriebsbesichtigungen sowie gesellschaftliche und soziale Kontakte. Ein weiterer Zweck bestehe in der Verbesserung und Vereinheitlichung der Leistungen der Mitgliederbetriebe durch unentgeltliche Schulung von Hoteliers und Hotelpersonal, sowie in einer Standard- und Qualitätskontrolle. Hierbei handelt es sich in Übereinstimmung mit der allgemeinen Zweckumschreibung in den Statuten um die Förderung wirtschaftspolitischer und berufsständischer Interessen und die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse der Mitglieder, dies auch zum Wohle des Gastes. Dies gilt ebenso für die diesbezügliche internationale Zusammenarbeit mit Vereinigungen ähnlicher Art. Darüber hinaus entfaltet aber der Kläger gemäss erklärter Zwecksetzung auch eine aktive wirtschaftliche Tätigkeit zugunsten seiner Mitglieder durch Zusammenarbeit in Werbung und Einkauf und der Verbesserung und Vereinheitlichung der Leistungen der Mitgliederbetriebe, um eine gemeinsame Klientel zu schaffen. Dies ist Förderung der Mitglieder zwar nicht durch Gewinnstreben, aber durch Verschaffung wirtschaftlicher Vorteile kraft Selbsthilfe. Dies ist auch der Sinn der grundsätzlichen Beschränkung der Mitgliederzahl auf je einen Hotelier oder eine Hotelgesellschaft pro Ort gemäss Art. 4 der Statuten, womit den Mitgliedern ein gewisser Marktanteil gesichert wird. In Übereinstimmung mit dieser Zielsetzung führte der Kläger in der Klagebegründung aus, er sei auf dem Gebiete der Werbung und des Gästeaustausches

sehr aktiv geworden und habe sich "entsprechend seinem Zweck", für den Gästeaustausch zu sorgen, eine starke Marktstellung geschaffen. In diesem Sinne stellt auch der Name "Inter Hotel", den der Kläger mit der vorliegenden Klage verteidigt, ein Werbe- und Gütezeichen für den Kläger und seine Mitglieder, die diesen Namen mitbenützen, dar.

Diese Tätigkeit ist jedoch einem Verein nicht grundsätzlich versagt. Der Kläger legte allerdings im Unterschied zum verhältnismässig zahlreichen Werbematerial für die von ihm behaupteten ideellen Tätigkeiten gerade nur das Telex SDA betreffend "Aktion Frankenkurs" vor. Über diese an sich bestrittenen Tatsachenbehauptungen braucht dennoch kein Beweis erhoben zu werden. Selbst wenn der Kläger zur Hauptsache nur wirtschaftliche Interessen seiner Mitglieder fördern und dies der wesentliche statutarische Zweck sein sollte, so wäre er deswegen nicht schon in seiner Zielsetzung widerrechtlich. Auch Kartelle, die als Vereine zugelassen werden, fördern vorzüglich, wenn nicht ausschliesslich die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder. Insbesondere kann es einer Vereinigung nicht verwehrt sein, sich als Verein zu konstituieren, um für einen Namen zu werben und auf diese Weise für sich und die Mitglieder einen gemeinsamen Namen aufzubauen. In ähnlicher Weise haben Vereine auch als Träger von Kollektivmarken Zugang zum Markenregister (Art. 7bis MSchG). Die Beschränkung der Mitgliederzahl macht diese nicht unzulässig; Vereinigungen mit wirtschaftlicher Zwecksetzung wie Kartelle und dergleichen wählen die Vereinsform oft gerade um des Vorteils der geschlossenen Tür willen.

3.2. Der Kläger anerkennt, dass er mit der Werbung und dem Gästeaustausch, an anderer Stelle spricht er von einem zentralen Angebots- und Reservationssystem, ein Geschäft betreibe. Er meint, dies sei genau der Tatbestand des Art. 61 Abs. 2 ZGB, wonach der Verein, der für seinen Zweck ein Gewerbe betreibe, zur Eintragung ins Handelsregister verpflichtet sei; dieser Verpflichtung sei er nachgekommen. Diese Gesetzesvorschrift hat jedoch nur den Fall im Auge, wo ein Verein zur Verwirklichung seines ideellen Zweckes ein Geschäft führt. Die Praxis duldet allerdings darüber hinaus die Führung eines Geschäftsbetriebes durch einen Verein, wenn dieser zugleich ideelle und wirtschaftliche Zwecke verfolgt und diese mehr von untergeordneter Bedeutung sind; ob dies zutrifft, ist zumindest ungewiss. Ebenso wenig kann der Kläger etwas für seinen Standpunkt daraus ableiten, dass er das Geschäft durch die Tourismart AG, eine touristische Marketing-Organisation, betreiben lässt; diese führt das Geschäft, wie durch das Prospektmaterial bestätigt wird, namens des Klägers.

Entgegen der Rechtsauffassung des Klägers stellt jedoch Werbung an sich noch keine wirtschaftliche, d.h. auf Umsatz ausgerichtete Tätigkeit dar. Die Vermittlung von Gastverträgen ist sodann ein Geschäft nur dann, wenn sie ganz oder zumindest teilweise kostendeckend erfolgt. Der Kläger behauptet diesbezüglich, er müsse der Tourismart AG für die von dieser geführten Geschäfte jährlich Fr. 30'000.— bezahlen. Diese Behauptung und das Zugeständnis eines Gewerbebetriebes sind unteilbar. Die Beklagte behauptet demgegenüber nichts anderes,

sondern erklärt die Übertragung der Geschäftsführung auf die Touristmart AG pauschal als unerheblich, und an anderer Stelle verneint sie sogar, dass der Kläger ein zentrales Angebots- und Reservationssystem führe. Dies lässt den Schluss zu, der Kläger decke das von ihm betriebene Angebots- und Reservationssystem aus vereinseigenen Mitteln. Damit kann aber nicht von einem nach kaufmännischen Grundsätzen geführten Gewerbe gesprochen werden (Art. 934 OR, Art. 53, 54 HRVO).

Selbst wenn unterstellt würde, die Gäste hätten für die Vermittlung und Buchung der Beherbergung eine Gebühr zu entrichten, so könnte dem Kläger deswegen nicht schon die Rechtspersönlichkeit abgesprochen werden. Diesfalls wäre zwar das Vorliegen eines Gewerbebetriebes zu einem wirtschaftlichen Zweck zu bejahen. Es litte aber nicht die Vereinigung als solche an Nichtigkeit. Der Kläger könnte die Interessen seiner Mitglieder auch fördern und Träger eines Namens für sich und seine Mitglieder sein, ohne diesen Geschäftszweig zu führen. Fraglich ist zunächst, ob dies überhaupt seine wesentliche Zwecksetzung berührt, die Interessen seiner Mitglieder zu fördern. Wollte man annehmen, die Reservationen erfolgten in Erfüllung einer statutarischen Zweckbestimmung, so wäre jedenfalls nur dies als unzulässig zu betrachten (Art. 20 Abs. 2 OR); der Hauptzweck des Klägers, auch wenn dieser ein wirtschaftlicher ist, würde hierdurch nicht berührt. Dies gilt schliesslich für die heutigen Verhältnisse des Klägers. Bloss faktische Verhältnisse wären übrigens so wenig ein Auflösungsgrund wie Verstösse der Organe durch einzelne Handlungen gegen die objektive Rechtsordnung (vgl. in diesem Sinne Komm. Egger, N 1 zu Art. 78 ZGB, und Komm. Riemer, N 28 zu Art. 88/89 ZGB; a.A. Heini in Schweizerisches Privatrecht, Bd. II S. 539). Im Fall der nachträglichen Zweckänderung verliert ein Verein die Rechtspersönlichkeit auch nicht von selbst, sondern erst nach erfolgter Liquidation aufgrund der Auflösung durch den Richter.

So oder anders betrachtet, ist somit der Kläger als Verein mit Rechtspersönlichkeit anzuerkennen. Auf die Hauptklage ist daher einzutreten.

4. Der Verein hat zwar keine Firma (Art. 956 Abs. 1 OR), aber einen Namen (Art. 53 ZGB). Es kann offen bleiben, ob er das Recht am Namen bereits mit der ersten Ingebrauchnahme oder erst aufgrund einer gewissen Bekanntheit erwirbt. Der Kläger, der seinen jetzigen Namen seit 1971 führt, ist, nach dem vorhandenen Aktenmaterial zu schliessen, aber auch aufgrund des Handelsregistereintrages im Jahre 1974, jedenfalls vor der Gründung der Beklagten im Jahre 1980 in der Öffentlichkeit unter seinem Namen aufgetreten. Der Einwand der Beklagten, "Inter Hotel" sei eine (nicht kennzeichnungskräftige) Sachbezeichnung, ist durch nichts begründet. "Inter Hotel" deutet eine Vereinigung von Hoteliers und Hotelgesellschaften gerade nur an; die Beklagte widerlegt ihre gegenteilige Behauptung selber durch die Wahl dieser Bezeichnung als exklusive Firma. Unerheblich ist, ob es in Italien eine Hotelkette gleichen Namens gibt, die nicht dem Kläger angeschlossen ist. Massgebend sind die Verhältnisse in der

Schweiz. Davon abgesehen könnte die im Markenrecht geltende Lehre älterer Drittrechte nicht auf das Namensrecht ausgedehnt werden. Es braucht daher auch nicht geprüft zu werden, ob "Inter Hotel" kraft Verkehrsgeltung zu einem Individualzeichen des Klägers und seiner Mitglieder geworden sei. Der Kläger hat Anspruch auf Schutz seines Namens und zwar für das ganze Gebiet der Schweiz, nachdem beide Parteien in der ganzen Schweiz in Erscheinung treten.

Gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB hat er Anspruch auf Schutz seines Namens vor Anmassung durch unbefugte Dritte, mithin auch vor Verwendung seines Namens als Firma. Namensanmassung liegt schon vor, wenn der Hauptbestandteil eines Namens in unveränderter Form übernommen wird. Dies trifft für die Übernahme des Namens "Inter Hotel" in die Firma der Beklagten zu.

Voraussetzung für die Gewährung des Rechtsschutzes ist sodann, dass der berechtigte Namensträger durch die Namensanmassung in seinen persönlichen Verhältnissen beeinträchtigt wird. Dies ist der Fall, wenn durch die Namensanpassung eine Verwechslungsgefahr heraufbeschworen wird, aber auch dann, wenn ein Namensträger durch Gedankenverbindung in eine nicht vorhandene Beziehung hineingestellt wird, die er ablehnt oder vernünftigerweise ablehnen darf. Auch diese Voraussetzungen sind beide erfüllt. Der Kläger und die Beklagte wirken in der gleichen Branche. Die Aneignung des Namens des Klägers durch die Beklagte als Hauptbestandteil ihrer Firma schafft daher beim Publikum und in Fachkreisen eine akute Verwechslungsgefahr. Daran ändert der Zusatz "Reservation AG" in der Firmenbezeichnung der Beklagten nichts; dies ist eine nicht unterscheidungskräftige Sachbezeichnung, die zudem im schriftlichen wie im mündlichen Verkehr kaum oder nur untergeordnet verwendet werden dürfte. Der Kläger kann überdies auf tatsächlich vorgekommene Verwechslungen hinweisen. Mit der Übernahme des Namens des Klägers in die Firma der Beklagten mit dem Zusatz "Reservation" entsteht sodann die Gefahr, dass die Kreise, die mit den Parteien zu tun haben, annehmen könnten, es handle sich bei der Beklagten um eine vom Kläger geförderte, mit ihm irgendwie verbundene Gesellschaft auf dem Gebiete des Reservationswesens. Dies braucht sich der Kläger nicht gefallen zu lassen, gleichgültig ob er sich auch auf den Schutz des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb berufen kann oder nicht. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Beklagte über die besseren Rechte des Klägers sogar bewusst hinwegsetzte.

5. Bei diesem Ergebnis braucht nicht geprüft zu werden, ob der Kläger den Schutz seines Namens auch auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb stützen könne. Dies ist zwar nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil er keine Firma im formellen Sinne hat. Die Frage wäre vielmehr, ob Vereine mit wirtschaftlicher Zweckbestimmung (ohne Geschäftsbetrieb) im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. P. Troller, Kollisionen, lässt diese Frage unbeantwortet (vgl. S. 120 N 323). Nach von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, unterstehen Berufs- und Wirtschaftsverbände aktiv und passiv dem UWG (S. 18). Es sei

immerhin bemerkt, dass die Beklagte durch die Anmassung der Bezeichnung “Interhotel” den Anschein erweckt, sie gehöre zur “Inter Hotel”-Kette des Klägers (und seiner Mitglieder) und damit wider Treu und Glauben handelt.

Diese Frage braucht jedoch nicht abschliessend beantwortet zu werden. Bereits der Schutzanspruch aus Art. 28/29 ZGB führt zur Gutheissung des Unterlassungsbegehrens und zur Verpflichtung der Beklagten, den Bestandteil “Interhotel” aus ihrer Firma entfernen zu lassen. Für das Feststellungsbegehren besteht aber nach Gutheissung dieser Begehren sowohl nach Namensrecht wie nach UWG kein schutzwürdiges Interesse.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 – “LEVI’S JEANS”

Frage der Schutzzfähigkeit einer Marke; Zugehörigkeit zum Gemeingut; Verkehrsgeltung.

Rotes Rechteck als Bildmarke

- *Einzelne Rechtecke gehören zu den einfachsten geometrischen Formen und sind als solche nicht unterscheidungskräftig, es sei denn, es liege eine originelle, aus dem üblichen Rahmen deutlich herausfallende Gestaltung vor. Ob das fragliche Zeichen keinerlei technische Funktion erfüllt und auch nicht dem Schmuck der Ware dient, bleibt unerheblich.*
- *Grundfarben sind für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten.*
- *Sind Figur wie Farbe schutzunfähig, so muss dies für das aus diesen beiden Elementen zusammengesetzte Zeichen ebenfalls gelten.*

Frage der Verkehrsgeltung

- *Weder Umsatzzahlen, Werbekosten, Marktanteile und Bekanntheitsgrad der Levi’s Jeans, noch die durchgeführte Umfrage können schlüssig aussagen, ob das Publikum das rote Rechteck allein als Marke auffasst.*

Protection d’une marque; appartenance au domaine public; conditions pour qu’un signe s’impose dans le commerce.

Rectangle rouge comme marque figurative

- *Des rectangles isolés appartiennent aux formes géométriques simples et sont comme telles dépourvus de tout caractère distinctif, sauf s’il s’ensuit une création originale, s’écartant manifestement du cadre habituel. Peu importe que le signe en question ne remplisse aucune fonction technique ni ne serve à la décoration du produit.*

- *Les couleurs fondamentales doivent rester libres pour l'usage général.*
- *Une figure géométrique de même qu'une couleur n'est pas susceptible d'être protégée, ainsi en va-t-il de même pour un signe composé de ces deux éléments.*

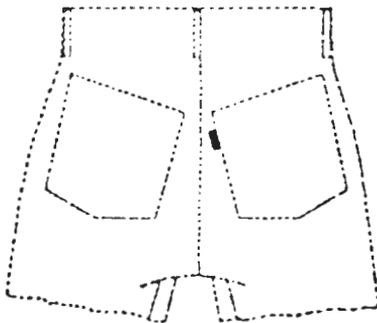
Conditions pour qu'un signe s'impose dans le commerce

- *Ni le chiffre d'affaires, les frais publicitaires, la part du marché et le degré de célébrité du Jeans "Levi's" ni la réalisation de sondages ne permettent de conclure de façon péremptoire que le public considère le rectangle rouge en lui-même comme marque.*

PMMBl. 1983 I 18

Urteil des Bundesgerichtes (I. Zivilabteilung) im Verfahren gemäss Art. 109 Abs. 2 OG vom 30. November 1982 i.S. Levi Strauss & Co. ca. BAGE.

Mit Verfügung vom 9. Juli 1982 hat das Bundesamt für geistiges Eigentum ein Gesuch der Levi Stauss & Co. um Erneuerung der seit dem 11. Januar 1960 hinterlegten Marke Nr. 182 735 im schweizerischen Register zurückgewiesen. Diese für Überkleider bestimmte Bildmarke zeigt die Umrisse einer Hosenträger mit zwei aufgesetzten Taschen. Am linken Rand der rechten Tasche ist eine kleine rechteckige Etikette (sog. Tab) angebracht, für welches eine rote Farbgebung beansprucht wird. Die Marke, welche im Ursprungsland, den USA, unter Nr. 577 490 registriert ist, hat folgendes Aussehen:



Die Etikette links der rechten Hosentasche wird rot ausgeführt

Das Amt hatte behauptet, die Marke werde gar nicht so gebraucht, sondern nur zusammen mit dem weissen Namenszug "Levi's" auf dem Tab. Ein Beweis hierüber wurde jedoch nicht abgenommen.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Verfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, dem Erneuerungsgesuch zu entsprechen, evtl. das Zeichen als "durchgesetzte Marke" einzutragen. Das Amt schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

2. Das Amt hat die Erneuerung der Marke mit der Begründung verweigert, es fehle ihr die nötige Kennzeichnungskraft und eine Verkehrsdurchsetzung sei nicht nachgewiesen.

Seit 1973 gilt zwischen den USA und der Schweiz die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) in der am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassung (SR 0.232.04). Nach Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVUe darf die Eintragung einer im Ursprungsland vorschriftsgemäss registrierten Marke in das nationale Register insbesondere zurückgewiesen werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemeingut anzusehen ist. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht gemäss ständiger Rechtsprechung die Vorschrift des Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, wonach das Amt den Eintrag einer Marke zu verweigern hat, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält (BGE 104 Ib 66).

Für die Erneuerung eines Markeneintrags sind gemäss Art. 8 Abs. 2 MSchG und Art. 18 Abs. 1 MSchV die gleichen Voraussetzungen massgebend wie für die Ersteintragung. Das Amt hat die Schutzfähigkeit des Zeichens wiederum zu prüfen, wobei es befugt ist, von einer als unrichtig erkannten Praxis abzugehen und an die Zulässigkeit der Marke erhöhte Anforderungen zu stellen (BGE 103 Ib 269/70, 91 I 359 E. 6).

In der Beschwerdeschrift wird klargestellt, dass die Beschwerdeführerin den Markenschutz allein für das rote Rechteck und nicht auch für dessen bestimmte Anordnung am linken Rand der rechten Gesässtasche beansprucht.

3. a) Einfache geometrische Figuren sind in der Regel markenrechtlich nicht schützbar, da ihnen die nötige Unterscheidungskraft abgeht (BGE 106 II 249; *David*, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., N 18 zu Art. 1 MSchG; *Matter*, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, S. 65; *Jene-Bollag*, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, S. 71). Einzelne Rechtecke gehören ebenso wie einzelne Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte zu den einfachsten geometrischen Formen und sind als solche nicht unterscheidungskräftig, es sei denn, es liege eine originelle, aus dem üblichen Rahmen

deutlich herausfallende Gestaltung vor (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 2. Aufl., S. 291; *Baumbach/Hefermehl*, Warenzeichenrecht, 11. Aufl., N 51 zu § 4 WZG). Das trifft hier indessen nicht zu. Ob das fragliche Zeichen keinerlei technische Funktion erfülle und auch nicht dem Schmuck der Ware diene, wie die Beschwerdeführerin behauptet, bleibt bei dieser Rechtslage unerheblich. Im übrigen entspricht einhelliger Lehre, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht der Zweck begleitend sein kann, den das Zeichen nach der Auffassung seines Benützers erfüllen soll, sondern es allein auf seine Wirkung im Geschäftsverkehr ankommt (*David*, N 11 zu Art. 1 MSchG; *Matter*, a.a.O., S. 64/5; *Jene-Bollag*, a.a.O., S. 72).

b) Nach der Rechtsprechung sind Grundfarben wie Rot für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten; sie dürfen wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung nicht monopolisiert werden (BGE 106 II 249, 103 Ib 270 E. 2b).

Sind demnach Figur wie Farbe schutzunfähig, so muss dies für das aus diesen beiden Elementen zusammengesetzte Zeichen ebenfalls gelten. Zwar kann auch die Farbgebung allein einem Zeichen genügende Unterscheidungskraft verleihen (*Troller*, a.a.O., S. 291). Dafür ist aber, wie die Beschwerdeführerin selbst einräumt, eine originelle farbliche Gestaltung, also die Verwendung besonders charakteristischer Farben oder Farbzusammenstellungen nötig (BGE 58 II 454; *David*, N 15 zu Art. 1 MSchG; *Troller*, a.a.O., S. 290 FN 76). Die gleichmässige rote Färbung des Rechteckes ist jedoch keineswegs originell. Der Hinweis auf *Baumbach/Hefermehl* (N 62 zu § 1 WZG) hilft der Beschwerdeführerin nicht weiter. Dort wird lediglich die hier unerhebliche Frage behandelt, ob die Farbe oder Farbkombination einer Ware oder Verpackung ohne figürlicher Begrenzung zeichenfähig sein könne. Ebensovienig kann die Beschwerdeführerin aus den dem Amt entgegengehaltenen Markeneintragungen etwas für sich herleiten. Die Praxis einer Verwaltungsbehörde ist für das Bundesgericht nicht verbindlich (BGE 91 I 359 E 6). Zudem handelt es sich bei jenen Einträgen teils um Zeichen, die sich im Verkehr durchgesetzt haben, teils um komplexe Figuren und Farbkombinationen.

Schliesslich ist belanglos, ob das rote Rechteck eine gewisse Selbständigkeit gegenüber der Ware und eine allseitig begrenzte flächenhafte Form aufweise; denn nicht das ist streitig, sondern einzig, ob Form und Farbe des zur Erneuerung angemeldeten Zeichens überhaupt als kennzeichnungskräftig gelten können, was eindeutig verneint werden muss.

4. Die in Art. 6quinquies lit. A PVUe enthaltene "telle-quelle"-Klausel, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, bezieht sich nur auf die äussere Gestaltung der Marke; materiellrechtliche, Wesen oder Funktion der im Ursprungsland eingetragenen Marke betreffende Fragen sind nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen, in dem der Schutz beansprucht wird (BGE 100 II 161 E. 1 mit Hinweisen). Zu diesen aufgrund des schweizerischen Rechts zu entscheidenden Fragen gehört

auch jene der Gemeinfreiheit bzw. Unterscheidungskraft eines Zeichens (*Bodenhausen*, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, S. 93). Der Hinweis auf die "telle-quelle"-Klausel geht somit fehl.

5. Mit der Erklärung des geschäftsführenden Direktors der Levi Strauss (Schweiz) AG über Umsatzzahlen und Werbekosten sowie mit dem Ergebnis der durchgeführten Meinungsumfrage vermag die Beschwerdeführerin den Nachweis nicht zu leisten, dass sich das fragliche Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat. Umsatzzahlen und Werbekosten können hierfür nichts Schlüssiges aussagen, ganz abgesehen davon, dass lediglich die Unterschrift des geschäftsführenden Direktors, nicht aber dessen Angaben beglaubigt sind. Dasselbe gilt für die Angaben der Beschwerdeführerin über Marktanteile und den Bekanntheitsgrad der Levi's Jeans. Ob das Publikum das rote Rechteck allein als Marke auffasse, ist auch nach durchgeführter Umfrage nicht beantwortet; denn Frage 3 präsumiert, es handle sich bei diesem um eine Marke, lässt insoweit also gar keine eigene Stellungnahme der befragten Person zu, und es wird ihr zudem eine Abbildung vorgelegt, die das Zeichen genau an jener charakteristischen Stelle angebracht zeigt, für welche die Beschwerdeführerin keinen Schutz begehrt, so dass auch insoweit keine unbeeinflusste Ansichtsausserung möglich war. Beträgt der höchste Anteil jener, welche das ihnen unterbreitete Zeichen der Beschwerdeführerin auch tatsächlich dieser zugeordnet haben, 12,1%, waren mindestens 67,7% aber nicht in der Lage, überhaupt eine Angabe zu machen, und müssen demzufolge 20,2% das Zeichen mit anderen Firmen in Verbindung gebracht haben, so kann keine Rede davon sein, dass das Zeichen sich als Marke im Verkehr durchgesetzt habe. An dieser eindeutigen Sach- und Rechtslage vermöchte die von der Beschwerdeführerin beantragte Einvernahme von Serge Oehl als Zeuge nichts zu ändern.

Anmerkungen

Verhältnismässig spärlich sind die Entscheide des Bundesgerichtes zur Frage der Verkehrsgeltung schwacher Zeichen, d.h. ob aufgrund eines Gebrauchs ein an sich nicht kennzeichnungskräftiges Zeichen vom Endabnehmer als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller (bzw. Händler) verstanden wird.

Im "LIMA"-Entscheid (PMMBl. 1980 I 53) hatte das Bundesgericht ausgeführt, entscheidend sei, ob der Letztabnehmer das Zeichen als Warenname auffasse. Immerhin räumte es ein, dass ein langer und intensiver Gebrauch an sich aus einer nicht kennzeichnungskräftigen Marke eine Phantasiebezeichnung machen könne.

Im "EUROMIX"-Entscheid (PMMBl. 1981 I 45) bestätigte das Bundesgericht diese Auffassung, dass nach Lehre und Rechtsprechung eine grundsätzliche gemeinfreie, aber nicht absolut freihaltebedürftige Bezeichnung sich zu einem Indi-

vidualzeichen entwickeln könne, “sofern sie während längerer Zeit ununterbrochen gebraucht wird”.

Den Kernpunkt der Frage liess das Bundesgericht aber auch im “EUROMIX”-Entscheid offen, wie lange und wie intensiv nämlich ein solcher Gebrauch sein müsse, und wie er nachgewiesen werden könne. Bekanntlich verlangt das Bundesamt für geistiges Eigentum den Nachweis eines ununterbrochenen Gebrauchs in der Regel während mindestens zehn Jahren, was der Antragsteller anhand von Unterlagen wie Rechnungskopien, Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen, usw. “glaubhaft” zu machen hat. Danach trägt das Amt die Marke mit dem Vermerk “Durchgesetzte Marke” ein.

Im vorliegenden Entscheid hat das Bundesgericht Gelegenheit gehabt, sich über die Beweisführung der Verkehrsgeltung auszusprechen. Da er doch recht aussergewöhnlich ist, nicht nur wegen der darin gemachten Bemerkungen des Bundesgerichtes, sondern auch aufgrund des zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde führenden Sachverhaltes, sei die Vorgeschichte hier kurz aufgezeigt.

Gegenstand des Verfahrens war die Erneuerung einer am 11. Januar 1960 unter der Nr. 182 735 registrierten Marke. In einem ersten Amtsbescheid hatte das Amt ausgeführt, es handle sich um ein Zeichen des Gemeingutes, wobei der rote Tab an der rechten Gesässtasche nicht geeignet sei, dem Zeichen Unterscheidungskraft als Marke zu verleihen. Daraufhin erkundigte sich der Anmelder, wie die Verkehrsgeltung nachgewiesen werden könne. Das Amt liess ihn wissen, dass es nicht bereit sei, einen Beweis der Verkehrsgeltung entgegenzunehmen, da es sich vorliegendenfalls nicht um eine Marke, sondern um ein Element der Ausstattung handle.

Seine Rückweisungsverfügung begründete das Amt schliesslich damit, der rote Tab sei eine einfache geometrische Form des Gemeingutes. Solche Etiketten – auch in verschiedenen Farben – seien für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten und würden vom Publikum als Verzierung und nicht als Hinweis auf einen Betrieb verstanden.

Die Gesuchstellerin reichte mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde Beweismittel ein, welche die Verkehrsdurchsetzung des roten Tab beweisen sollten, insbesondere eine Zusammenstellung der Werbekosten und über die in den vergangenen zehn Jahren erzielten Umsätze in der Schweiz, nebst Rechnungen, Werbeunterlagen sowie das Resultat einer Meinungsumfrage.

Den Markenschutz wollte die Gesuchstellerin auf das rote Rechteck (Tab) an der rechten Gesässtasche der abgebildeten Hose beschränkt haben, was durch einen Disclaimer, wie er auch bei anderen, ein Abbild des Produktes enthaltenden Marken üblich ist (vgl. etwa Schweizer Marke Nr. 287 059 oder Internationale Marke Nr. 426 376), geschehen sollte.

In seiner Vernehmlassung führte das Amt u.a. aus, auch mit einem solchen Disclaimer bestehe die Marke nur aus einer einfachen geometrischen und daher schutzunfähigen Form, wofür ein Freihaltebedürfnis bestehe. Wörtlich hiess es:

“Die Frage, ob es sich um ein absolutes Freihaltebedürfnis handelt und daher die Durchsetzung im Verkehr von vorneherein ausgeschlossen erscheint, kann hier offen bleiben, da in casu das rote Rechteck offensichtlich keine Verkehrsgeltung erlangt hat, wie im folgenden zu zeigen sein wird.”

Im folgenden behauptete dann das Amt erstmals in diesem Verfahren, Erkundigungen hätten ergeben, die Marke werde gar nicht so gebraucht, wie sie eingetragen sei, sondern stets mit dem Aufdruck “Levi’s” auf dem Tab. Dafür legte das Amt auch neue Beweismittel ein.

Das Bundesgericht fällte sein Urteil in Anwendung von Art. 109 OG, was bei “offensichtlich unzulässigen” oder “offensichtlich unbegründeten” Beschwerden möglich ist, ohne der Beschwerdeführerin Gelegenheit zu geben, zu den neuen Behauptungen des Amtes und zu den neuen Beweismitteln Stellung zu nehmen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass das Amt nach Fällung des Urteils und auf Anfrage der Beschwerdeführerin hin ihr seine Vernehmlassung zustellte.

Drei Punkte des bundesgerichtlichen Urteils verdienen Beachtung:

1. Trotz neuen Behauptungen des Amtes und trotz neuen Beweismitteln stellte das Gericht die Vernehmlassung der Beschwerdeführerin nicht zu und räumte ihr auch keine Möglichkeit einer Stellungnahme ein.

Allerdings hat das Bundesgericht in seiner Urteilsbegründung die neuen Behauptungen und Beweismittel auch nirgends herangezogen, wohl aber ausgeführt: “Umsatzzahlen und Werbekosten können hiefür (für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, Anm. der Red.) nichts Schlüssiges aussagen”, und damit praktisch wörtlich die neuen Behauptungen in der Vernehmlassung des Amtes übernommen, ohne indessen zu beachten, dass das Amt diese Behauptung machte, weil seiner Ansicht nach die Marke ja nicht wie eingetragen gebraucht worden sei, weshalb – seiner Ansicht nach – die Verkehrsgeltung (eines nicht gebrauchten Zeichens) nicht nachgewiesen werden könne.

Es besteht die Vermutung, das Bundesgericht habe seine Praxis nach dem “Red Tab” Fall wieder geändert, denn in seinem jüngsten Entscheid “Okt” (PMMBl. 1983 I 56) räumte es der Beschwerdeführerin die Gelegenheit einer Replik auf neue Behauptungen des Amtes ein.

Zu hoffen bleibt, das das Amt alle Rückweisegründe von Anfang an, d.h. schon in den Beanstandungen, spätestens aber in der Rückweisungsverfügung anführt.

2. So wie das Urteil des Bundesgerichtes heute steht, bleibt die Unsicherheit über die Zulässigkeit der zum Nachweis der Verkehrsgeltung eingereichten Beweismittel. Apodiktisch hält das Bundesgericht fest, dass die Angabe der Beschwerdeführerin über Umsatzzahlen und Werbekosten nichts Schlüssiges auszusagen vermöchten, “ganz abgesehen davon, dass lediglich die Unterschrift des geschäftsführenden Direktors, nicht aber dessen Angaben beglaubigt sind.”

Das Markeneintragungs- und Erneuerungsverfahren untersteht bezüglich seiner formellen Abwicklung bekanntlich dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VWVG). Nach Art. 12 VWVG bedient sich die Behörde folgender Beweismittel:

Urkunden, Auskünfte der Parteien, Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen, Augenschein, Gutachten von Sachverständigen.

Für die Erhebung und Würdigung der Beweise verweist das VWVG in Art. 19 auf das Bundeszivilprozessrecht. Dort heisst es in Art. 40 BZP, der Richter würdige die Beweise nach freier Überzeugung. Gemäss Art. 95 i.V.m. Art. 113 OG gilt das auch für die Verwaltungsrechtspflege durch das Bundesgericht.

“Sinn dieser Regel ist die Beseitigung formaler Beweisregeln (Beweisführung mit zwei Zeugen, usw.)” (Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, Basel 1979, Pkt. 15.323, S. 120).

Daraus ergibt sich u.E. schlüssig, dass Formerfordernisse, wie Beglaubigungen der Unterschrift oder gar des Inhaltes einer schriftlichen Parteierklärung nicht verlangt werden dürfen, jedenfalls solange nicht, als keine triftige Gründe gegen die Echtheit der Unterschrift bzw. des Inhaltes angeführt werden können. Eine Beglaubigung der Unterschrift oder gar des Inhaltes von vorneherein zu verlangen, verstösst daher gegen das Gebot der freien richterlichen Beweiswürdigung. Die Nichtentgegennahme dieser Beweismittel stellt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar.

Mit Erstaunen nimmt man auch zur Kenntnis, dass Umsatzzahlen und Werbekosten nichts Schlüssiges über die Verkehrsdurchsetzung auszusagen vermögen. Denn bisher galt immer, dass sich eine Marke durch lange dauernden und umfangreichen Gebrauch oder weit verbreitete und geschickte Werbung im Verkehr als Kennzeichen der Herstellerin durchsetzen könne (BGE 77 II 326: “Sihl”; Mitt. 1983, S. 75: “Less”). Durch welche Indizien können diese Voraussetzungen aber besser dargetan werden als durch Umsatzzahlen und Werbekosten? Man kann daher die Äusserungen des Gerichtes wohl nur so verstehen, dass Umsatzzahlen und Werbekosten nichts über die Verkehrsdurchsetzung auszusagen vermöchten, da der fragliche Tab nie ohne den Namenszug “Levi’s” gebraucht worden sei, die Marke also wie eingetragen gar nicht gebraucht worden sei, obwohl das Bundesgericht das nirgends sagt. Immerhin wäre auch in diesem Falle zu bedenken, dass selbst die Verwendung einer zusätzlichen Wortmarke zusammen mit der beanspruchten Bildmarke deren Verkehrsdurchsetzung nicht verunmöglicht. Denn bildliche Ausstattungen, z.B. Hausfarben, können sich sehr wohl im Verkehr durchsetzen, selbst wenn sie immer nur zusammen mit einer Wortmarke z.B. der Firma, gebraucht werden. Zu Recht hat denn auch das Bundesgericht schon erklärt, die Verwendung zusätzlicher Elemente zusammen mit einer Marke sei zwar überflüssig, schade der Marke aber nicht (BGE 99 II 119: “Silva”).

3. Als nächstes ist das Ergebnis der Publikumsbefragung kritisch zu analysieren. Offenbar haben 12,1% den Tab der richtigen Herstellerin der Jeans und 20,2%

einer falschen zugeordnet; 67,7% hatten keine Meinung. Daraus glaubt das Amt und mit ihm das Bundesgericht ableiten zu können, die fragliche Marke habe sich nicht durchgesetzt, insbesondere wenn man bedenke, dass in der BRD zwischen 40% und 50% Bekanntheitsgrad verlangt werde.

Das Bundesgericht und das BAGE haben indessen die Funktion der Marke verkannt. Es kommt nämlich nicht darauf an, dass der Konsument die Marke dem richtigen Hersteller zuordnet; häufig ist dieser gar nicht bekannt (wer kennt schon z.B. mit Namen den Hersteller der berühmten Nivea-Creme, und wer weiss, wer die Zigarette Barclay herstellt?). Ausschlaggebend und wichtig ist nur, dass das Publikum eine bestimmte Marke als Hinweis auf (nur) einen Hersteller (oder Händler) und nicht als Gattungsbezeichnung oder Verzierung auffasst. Bei richtiger Interpretation der Zahlen der Meinungsumfrage hätte gefunden werden müssen, dass 33% der Befragten den Tab als Marke, d.h. als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller, heisse dieser wie er wolle, verstehen. 67% hatten keine Meinung. Ob das bedeutet, dass diese den Tab nicht als Marke betrachten oder sich einfach nicht entschliessen konnten, wen sie dahinter vermuten sollten, mag offen bleiben. Die Fragestellung war leider nicht glücklich gewählt.

Indem das Bundesgericht und das Amt diese 33% ausser Betracht fallen liessen, haben sie voreilig entschieden. Wenn nämlich mindestens ein Drittel der Befragten das fragliche Zeichen ohne Zweifel als Marke anerkennt und aus den Aussagen der andern zwei Drittel nicht zwingend geschlossen werden kann, dass sie dem Zeichen keine Kennzeichnungskraft beimessen, dann lohnt es sich schon, Gedanken zu machen. Offensichtlich unbegründet jedenfalls ist diese Behauptung kaum.

In der kürzlich abgehaltenen Tagung über die Markenpraxis war von diesem Urteil natürlich auch die Rede. Vertreter des Amtes gaben zu bedenken, das Urteil des Bundesgerichtes beschränke seine ablehnende Haltung gegen Zusammenstellungen über Umsatzzahlen und Werbekosten nur auf den konkreten Fall, wo die Marke gar nicht wie eingetragen gebraucht worden sei. Es sei deshalb keine grundsätzliche Stellungnahme darin zu sehen. Das ist zu hoffen, allein das Bundesgericht hat in seiner Begründung nirgends auf einen Gebrauch in abweichender Form hingewiesen.

U. Blum/L. David

IV. Wettbewerbsrecht

ZGB 28, OR 41; Persönlichkeitsrecht, Presse – “SAVING CLUB”

- *Nach ZGB 28 kann auf Beseitigung der Störung oder in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen auf Schadenersatz oder Genugtuung klagen, wer in seinen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird (Erw. 2.4.).*
- *Bei wahrheitsgetreuer Berichterstattung ehrverletzender Natur kann die Widerrechtlichkeit durch Wahrnehmung berechtigter Interessen (z.B. des Konsumentenschutzes) entfallen (Erw. 2.7.).*
- *Celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêts personnels peut, en vertu de l'article 28 CCS, demander au juge de la faire cesser ou, dans les cas prévus par la loi, agir en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale (c. 2.4).*
- *Une relation véridique mais attentatoire à l'honneur peut ne pas être illicite si elle vise à sauvegarder des intérêts légitimes (par exemple protection des consommateurs) (c. 2.7).*

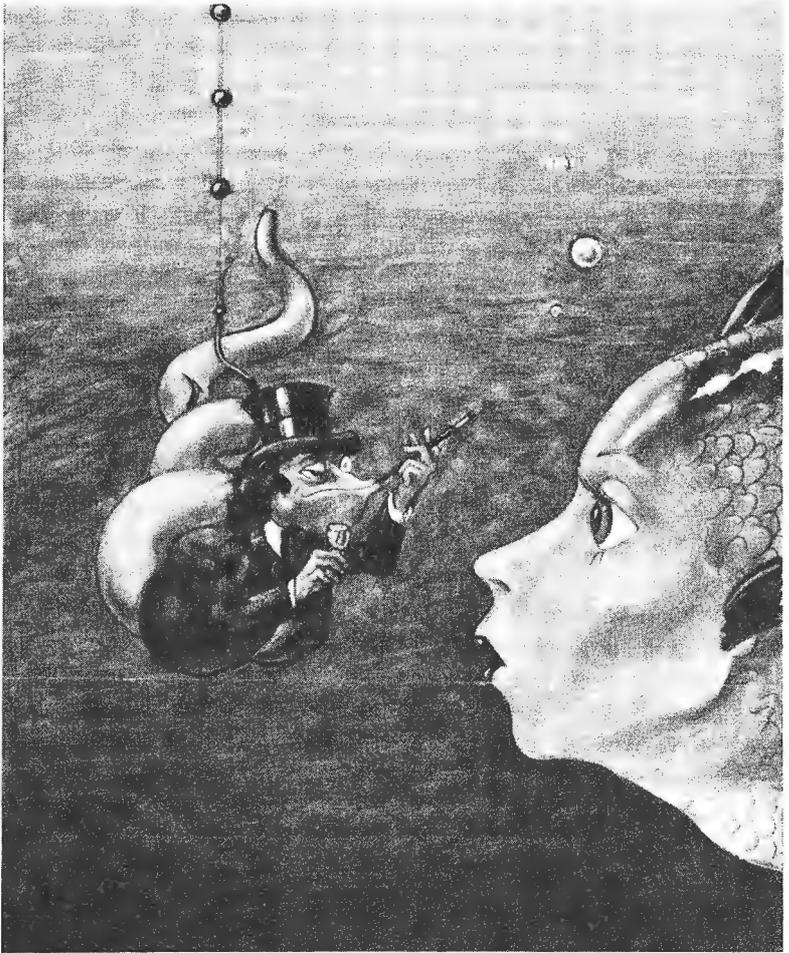
1. Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich

In Sachen Saving Club Zürich AG gegen Tages Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich AG und Dr. P.F., Redaktor des Tages Anzeigers vom 8. November 1979.

Aus den Erwägungen:

1. Die Klägerin und Widerbeklagte (nachfolgend Klägerin genannt), die seit dem 21. Januar 1976 im Handelsregister eingetragen ist, bezweckt die “Vermittlung von Einkaufsvorteilen, speziell von Bar-Rabatten, an eine unbeschränkte Zahl von Konsumenten als Einzelmitglieder in der ganzen Schweiz bei Einkäufen in solchen Geschäften, die als Firmenmitglieder ebenfalls dem Club angeschlossen sind”. Seit November 1975 warb sie mit Flugblättern, Rundschreiben und Inseraten unter dem Namen “Saving Club AG (in Gründung)” für die Akquisition von Mitgliedern und Geschäftsfirmen. Am 8. und 11. Dezember 1975 liess sie in der Tageszeitung der Beklagten 1 und Widerklägerin (nachfolgend Beklagte 1 genannt) zwei Inserate erscheinen, in denen sie ebenfalls für die Mitgliedschaft in ihrem “Club” warb. Am 21. Februar 1976 veröffentlichte Katy Steinmann-Wyss im Tages-Anzeiger-Magazin einen mit einer farbigen Karikatur illustrierten Artikel mit dem fettgedruckten Titel “Vor Ent-Täuschung wird gewarnt”, der

Wiedergabe der farbigen Karikatur (“verlockender Köder” bzw. “hässliche Figur”) aus dem Tages-Anzeiger-Magazin vom 21. Februar 1976, S. 30:



sich unter anderem mit der Klägerin und “was es” damit “auf sich hat” (so laut Inhaltsverzeichnis) befasste. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über den “Club” der Klägerin und die Bedingungen für eine “Mitgliedschaft” geht die Journalistin näher auf die von der Klägerin ihren “Mitgliedern” in Aussicht gestellten Leistungen ein. Sie beanstandet vorerst, dass man im “Verzeichnis der Vertragsfirmen in Zürich”, das die Klägerin herausgegeben hat, wohl über 90 Geschäftsfirmen, über deren Beitritt zum Club sich die Klägerin rühme, zähle, jedoch nur, wenn man die im Verzeichnis der Klägerin, das nach Warenarten gegliedert sei, mehrfach aufgeführten Firmen auch mehrfach zähle. Im weiteren lässt sich die Autorin einlässlich über die durch die Klägerin den einzelnen Mitgliedern gewährten Rabatte aus, so insbesondere über deren Höhe, inwiefern solche Rabatte überhaupt von Vorteil sind, welches die am meist gewährten und in welchen Fällen sie ausgenommen sind sowie ab welchem Einkaufsbetrag sie überhaupt vergütet werden. Die Journalistin kommt zum Schluss, dass man wohl einen Mitgliederbeitrag von Fr. 45.– sparen könne, “allerdings ohne den Klub”. Der Artikel schliesst mit den Worten: “Die Mitgliedschaft erlischt automatisch nach einem Jahr ohne jede Formalität – einfach so!’ Gut für alle, die sich die Sache zuwenig überlegt haben.”

Die Klägerin beanstandete den Artikel mit Brief vom 25. Februar 1976 und verlangte umgehend eine Gegendarstellung im “Tages-Anzeiger-Magazin”. Die Beklagte 1 lehnte die Veröffentlichung einer Gegendarstellung ab. Die Rechnung der Beklagten 1 vom 8. Januar 1976 im Betrage von Fr. 5'622.85 für die beiden Inserate, die die Klägerin bei der Beklagten 1 hatte erscheinen lassen, beglich die Klägerin nicht. Sie bemängelte die schlechte Platzierung der Inserate. Die Parteien kamen in der Folge überein, dass der Forderungsbetrag auf Fr. 4'500.– reduziert werde.

Am 2. August 1976 hob die Klägerin gegen die Beklagten 1 und 2 sowie gegen Katy Steinmann-Wyss am Bezirksgericht Zürich die vorliegende Hauptklage an. Am 31. Dezember 1976 leitete die Beklagte 1 ihrerseits gegen die Klägerin am Handelsgericht Klage ein mit dem eingangs unter der Widerklage erwähnten Begehren. Nachdem das Bezirksgericht Zürich am 12. Januar 1977 auf die Klage der Klägerin nicht eingetreten war, bezeichnete das Obergericht auf Gesuch der Klägerin hin mit Beschluss vom 30. März 1977 als gemeinsamen Gerichtsstand für die Klage gegen die Beklagten 1 und 2 das Handelsgericht. Die Klage gegen Katy Steinmann-Wyss wurde fallen gelassen. Mit Präsidialverfügung vom 12. Mai 1977 wurde der Prozess mit dem bereits von der Beklagten 1 anhängig gemachten Prozess vereinigt. Mit der am 3. Oktober 1977 erstatteten Klageantwortschrift beantragten die Beklagten die vollumfängliche Abweisung der Hauptklage. Die Klageantwort der Klägerin zur Widerklage der Beklagten 1 ging am 4. Oktober 1977 ein. An der Referentenaudienz vom 8. Dezember 1977 zog die Klägerin das Rechtsbegehren 2 betreffend Veröffentlichung einer Gegendarstellung zurück. Die Hauptklage replikschrift ging am 2. Mai 1978 und die Duplik- und Widerklage replikschrift am 4. Juli 1978 ein. An der abschliessenden mündlichen Verhand-

lung vom 21. September 1978 äusserte sich die Klägerin zur Widerklagedu-
plik.

2.1. Die Klägerin beruft sich auf die Art. 28 ZGB und 41 ff. OR. Sie hält da-
für, die Publikation beinhalte krasse Unterschiebungen und Unwahrheiten und
sei in einem tendenziös-aggressiven Text abgefasst. Der Titel sei zudem geeignet,
beim durchschnittlichen Leser den Eindruck zu erwecken, die Klägerin bezwecke
eine Täuschung ihrer Mitglieder. Dieser Eindruck werde durch die farbige Karika-
tur, welche einen verlockenden Köder zeige, der einen ahnungslosen Konsumenten
zu verschlingen im Begriffe sei, grafisch unterstützt. Der Text sei von verlet-
zender Einseitigkeit und unnötig verletzender Form der Kritik. Er greife die Klä-
gerin in ihrer beruflichen und geschäftlichen Ehre an. Die Klägerin verlangt Scha-
denersatz in der Höhe von Fr. 15'000.—.

2.2. Nach Art. 28 ZGB kann auf Beseitigung der Störung oder in den vom
Gesetz vorgesehenen Fällen auf Schadenersatz oder Genugtuung klagen, wer in
seinen persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird. Das Persönlich-
keitsrecht wird auch juristischen Personen zuerkannt, auch solchen, die nur wirt-
schaftliche Interessen verfolgen (BGE 95 II 488). Die Klage richtet sich auch ge-
gen den verantwortlichen Redaktor (BGE 103 II 161 ff.).

2.3. Dass der von Katy Steinmann-Wyss verfasste Artikel die Klägerin in ihrer
geschäftlichen Ehre verletzt, liegt auf der Hand und wird von den Beklagten selbst
auch gar nicht verneint. Der Grundtenor des Artikels geht unzweifelhaft dahin,
die Klägerin verspreche dem Konsumenten in ihren Flugblättern, "Bulletins"
und Inseraten mehr als sie halte; der Mitgliederbeitrag von Fr. 45.— mache sich
nämlich nicht bezahlt, da ein preisbewusster Konsument auch sparen könne,
ohne Mitglied bei der Klägerin zu sein. Für eine solche Aussage spricht insbeson-
dere auch der Titel "Vor Ent-Täuschung wird gewarnt", welcher sich zwar nicht
ausschliesslich auf den beanstandeten Artikel bezieht, in welcher Überschrift je-
doch sogar die Beklagten selbst "einen Beleg für die kritische Aussage" im Text,
"eine wahre Behauptung" sehen. Dabei ist es gleichgültig, ob der Titel so ausge-
legt wird, dass die Klägerin ihre Mitglieder täusche oder dass die Mitglieder von
der Klägerin enttäuscht würden. Sowohl der Vorwurf der Täuschung wie auch
das Nachsagen einer wirtschaftlichen Leistung, von der man enttäuscht sein
werde, sind für ein wirtschaftliches Unternehmen als ehrverletzend zu betrachten.
Dabei kommt wohl entgegen der Meinung der Klägerin dem vom Text umrahmen-
ten Bild eine eher untergeordnete Bedeutung zu. Es ist wenig aussagekräftig und
wirkt mehr durch die Farben. Kaum jemand wird auf den ersten Blick erkennen,
was es darstellen will; um in der in der Bildmitte abgebildeten hässlichen Figur
einen "verlockenden Köder" zu sehen, braucht es schon einige Phantasie. Schliess-
lich beinhaltet aber auch das den Artikel beendende Werturteil, die Tatsache,
dass die Mitgliedschaft automatisch nach einem Jahr erlösche, sei gut für alle,
die sich die Sache zuwenig überlegt hätten, eine eindeutig negative Bewertung der
klägerischen Leistungen.

2.4. Ist daher der Artikel der Beklagten an sich geeignet, die Klägerin in ihren persönlichen Verhältnissen zu verletzen, so erhebt sich im weiteren die Frage nach der Widerrechtlichkeit des Eingriffs. Eine Verletzung ist unbefugt, wenn sie aufgrund eines widerrechtlichen Eingriffs erfolgt (BGE 95 II 481). Widerrechtlich ist ein Verhalten, das gegen geschriebene oder ungeschriebene Gebote oder Verbote der Rechtsordnung verstösst, die dem Schutze des verletzten Rechtsgutes dienen. Das Verbreiten von Nachrichten oder Meinungsäusserungen, die einen anderen in seiner Ehre verletzen, ist unter dem Vorbehalt der Wahrung berechtigter Interessen grundsätzlich nicht erlaubt. Für unwahre Tatsachenbehauptungen ehrverletzender Natur gibt es aber keinen Rechtfertigungsgrund; sie sind nach fester Regel stets widerrechtlich.

2.5. Es ist daher im folgenden vorerst zu prüfen, ob der Artikel – wie die Klägerin geltend macht – unwahre Tatsachenbehauptungen enthalte. Die Klägerin hält dafür, im Artikel seien krasse Unwahrheiten zu finden. Die Journalistin behaupte insbesondere, die Zahl der im Verzeichnis der Klägerin aufgeführten Geschäfte sei durch Doppel- und Mehrfachzählung zustande gekommen. Das Angebot der Klägerin sei daher gar nicht so gross, wie es auf den ersten Blick erscheinen möge, insbesondere könne nicht im Ernste von 90 Geschäften, die sich der Klägerin angeschlossen hätten, die Rede sein. Die Klägerin beruft sich darauf, dass sie im Moment der Veröffentlichung ihrer Inserate über Verträge mit 48 Firmen, die insgesamt 92 Geschäfte in Zürich umfassten, verfügt habe. Es entspreche daher der Wahrheit, dass dem Club über 90 Geschäfte – unter welchem Begriff man auch blosser Einkaufsstellen verstehen könne – beigetreten seien. Die einzelnen Geschäfte seien im Verzeichnis lediglich deshalb teilweise mehrfach genannt worden, um dem Mitglied ein Sachwortverzeichnis vorzulegen, das das Nachschlagen erleichtere.

Im beanstandeten Artikel heisst es in der Einführung, nach den Inseraten der Klägerin hätten sich “bereits über 90 führende Geschäfte verschiedenster Branchen dem Klub angeschlossen”. Im kritischen Teil stellt die Autorin dann fest, “dass ein und derselbe Geschäftsinhaber unter verschiedenen Bezeichnungen aufgeführt” sei, illustriert dies mit Beispielen und schliesst zu diesem Thema mit der Bemerkung: “Nach dieser Zählart ist es einfach, über 90 Geschäfte aufzuzählen”. Die Journalistin erwähnt dabei, dass sie sich für diese Informationen auf das Geschäftsverzeichnis der Klägerin stütze. Werden nun tatsächlich in diesem Verzeichnis alle Filialen gezählt, so kommt man höchstens knapp auf 90 “Geschäfte”. Wie die Klägerin geltend macht, so besagt zwar 90 “Geschäfte” noch nicht, dass es sich um 90 verschiedene Gesellschaften handle, es könnten auch blosser Einkaufsstellen sein. Wenn aber die Klägerin in ihren Inseraten schreibt, dem Club seien über 90 Geschäfte “beigetreten”, so erweckt dies beim Leser den Eindruck, es handle sich um 90 verschiedene Firmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, denn “beitreten” kann nicht eine Filiale, sondern nur die Gesellschaft selbst, wobei dann deren Filialen und Einkaufsstellen in der Regel von selbst “beitreten”. Wenn die Klägerin gar von einer “Liste von über 90 führenden Geschäften Zürichs”,

von "guten Fachgeschäften mit Beratung" spricht, dann erscheint eine Aufklärung des Konsumenten als geboten. Ein Kunde wird in der Regel nur ein bis zwei Einkaufsstellen der gleichen Gesellschaft benützen; die gleichen Filialen richten sich auch in der Regel mit den gleichen Angeboten an den Kunden, und so wird die Auswahl der Konsumgüter durch die Zahl 90 nicht grösser als etwa durch die Zahl 40 oder 60. Die Aufzählung von "über 90 führenden Geschäften" erweckt beim Konsumenten den Eindruck eines umfassenden Angebots. Eine Kritik durch die Autorin in dem Sinne, dass es sich in Wahrheit um weniger als "über 90 Geschäfte" handle, war daher in diesem Punkt berechtigt und enthält nichts Unwahres. Zu welchem Zweck die Klägerin ihr Verzeichnis in der vorliegenden Form angefertigt hat, spielt keine Rolle. Die Journalistin kritisiert nicht das Verzeichnis an sich, sondern sie geht aufgrund des Verzeichnisses der Behauptung der Klägerin nach, dem Club seien über 90 führende Geschäfte beigetreten.

Im weiteren rügt die Klägerin im Artikel der Beklagten die Kritik an der Höhe der den einzelnen Clubmitgliedern gewährten Prozentsätze beim Einkauf von Waren. Die Journalistin schreibe, die von den Geschäften am meisten gewährte Prozentzahl sei zehn, wobei sie die Tatsache, dass den 58 Angeboten mit 10% Rabatt nur gerade 10 aus dem Bereiche 5–8%, hingegen 42 Angebote im Bereiche 15–30% gegenüberstünden, verschweige. Die Klägerin wirft der Journalistin auch vor, dass sie in diesem Zusammenhang die Doppel- und Mehrfachzählung von Geschäften, die sie bei der Klägerin beanstandete, ebenfalls anwende, wenn es ihr von Nutzen sei. Der Artikel zeichne sich in dieser Beziehung durch verletzende Einseitigkeit aus.

Ist eine Presseveröffentlichung nur teilweise unwahr, oder unvollständig, so kommt es darauf an, ob sie im wesentlichen der Wahrheit entspricht. Eine Darstellung ist als Ganzes gleichwohl rechtmässig, wenn sich die Unwahrheit innerhalb der ganzen Äusserung nur auf einen Nebenpunkt bezieht, wenn damit der Kern der wahren Tatsachenbehauptungen und der darauf beruhenden Werturteile bestehen bleibt (vgl. Schumacher, Die Presseäusserung als Verletzung der persönlichen Verhältnisse, Freiburg 1960, S. 112).

Es trifft zu, dass Katy Steinmann nur schreibt, die am meisten angegebene Prozentzahl sei zehn, ohne zu erwähnen, wieviele Angebote höhere Prozentzahlen enthalten. Sie verschweigt aber nicht, dass es auch Angebote mit über 10% Rabatt gibt. Darauf beruht im Gegenteil die nachfolgende Kritik über die Voraussetzungen, unter denen höhere Rabatte gewährt werden, insbesondere über die zu beziehende Menge. Eine vergleichende Studie über die Höhe der Prozente bei den verschiedenen Angeboten kann im weiteren kaum anders als durch Mehrfachzählung der Geschäfte – was die Klägerin den Beklagten in diesem Zusammenhang vorwirft – durchgeführt werden, gibt es doch Geschäfte, die sowohl zehn als auch mehr oder weniger Prozente Rabatt gewähren, je nach Artikel oder Einkaufshöhe. Wohl hätte die Autorin ihren Lesern ein vollständigeres Bild vermittelt, wenn sie auch erwähnt hätte, wieviele Angebote über 10% Rabatt enthalten. Wenn aber die Angebote im Verzeichnis betrachtet und die "Geschäfte" gezählt

werden, die zehn und diejenigen, die mehr als zehn Prozent gewähren – wobei diejenigen, die verschiedene Höhen anbieten, auch mehrfach gezählt werden, jedoch bei jedem Warenangebot nur einmal –, so ergibt sich immerhin, dass die Zahl der zehnprozentigen Rabatte nahezu doppelt so hoch ist wie diejenige der höher liegenden Angebote. Die Aussage der Journalistin, die meist genannte Zahl an Prozenten sei zehn, bleibt damit dem Kern nach richtig. Der Artikel vermittelt dem Leser daher auch in diesem Punkt keine unwahren Informationen.

2.6. Auch bei richtiger oder zumindest dem Kern nach richtiger tatbestandlicher Grundlage können im weiteren die darauf beruhenden Werturteile selbst einer Überprüfung auf ihre Richtigkeit zugänglich sein. Die Würdigung von Tatsachenbehauptungen ist nach der Praxis des Bundesgerichts zulässig, wenn sie aufgrund des mitgeteilten Sachverhaltes vertretbar ist, auch wenn man in guten Treuen anderer Meinung sein kann, und wenn sie durch ihre Form nicht unnötig verletzt (Merz, *Der zivilrechtliche Schutz der Persönlichkeit gegen Ehrverletzungen und verwandte Beeinträchtigungen durch die Druckerpresse*, SJZ 1971, 65 ff. 86; BGE 71 II 194; 60 II 407). Ein Werturteil kann auch neue Tatsachenvorstellungen erwecken, die dann ihrerseits unwahr sein können. Werturteile sind subjektiv; dies muss der Leser erkennen können. Berichte im Bereiche des Konsumentenschutzes im weiten Sinne enthalten in der Regel mehr Werturteile als Tatsachenfeststellungen über die in Frage stehenden Leistungen.

Der Artikel von Katy Steinmann zielt unmissverständlich auf eine negative Wertung der eingangs dargelegten Fakten über die klägerischen Leistungen ab. Es ist offensichtlich der Zweck des Artikels, die Leistungen der Klägerin zu kritisieren, vor einem Beitritt zum Club zu “warnen”. Es scheint auch, dass die Journalistin auf Kosten der Klägerin besonders originell zu schreiben versucht. Werturteile enthalten hauptsächlich die Aussagen, man könne auch ohne die Klägerin sparen, das Publikum werde von den Leistungen der Klägerin enttäuscht sein, die Klägerin täusche bessere Leistungen vor sowie, es sei gut für alle, die sich die Sache zuwenig überlegt hätten, dass die Mitgliedschaft nach einem Jahr automatisch erlösche. Diese Werturteile beinhalten eine subjektive Anschauung der Journalistin und sind als solche erkennbar. Sie beruhen auf den Tatsachenfeststellungen über die von der Klägerin selbst angepriesenen Leistungen und den – wie in den vorstehenden Erwägungen ausgeführt – wahrheitsgetreuen Untersuchungen über die tatsächlichen Leistungen, insbesondere betreffend die Zahl der Geschäfte und die Höhe der gewährten Rabatte. Das Werturteil, der Konsument werde von den Leistungen der Klägerin enttäuscht sein, erscheint noch als vertretbar, wenn man davon ausgeht, er sei dem Club aufgrund von Informationen aus Inseraten und Flugblättern der Klägerin, wo ihm ein sehr grosses Angebot an Geschäften und Einsparungen von mehreren hundert Franken in Aussicht gestellt werden, beigetreten. Ebenso muss es sich folglich auch mit der der Klägerin indirekt durch das Wortspiel im Titel vorgeworfenen Täuschung verhalten, denn eine “Enttäuschung” beruht, wie aus der Herkunft des Wortes erkennbar ist, notwendigerweise auf einer einstigen falschen Vorstellung, nämlich einer “Täuschung”. Dabei

braucht die Klägerin ihre Mitglieder gar nicht absichtlich oder hinterlistig getäuscht zu haben. Die meisten wirtschaftlichen Unternehmen versuchen, ihre Angebote dem Konsumenten mittels Werbung möglichst schmackhaft zu machen. Jedenfalls erweckt damit auch der Vorwurf der Täuschung in dieser abgeschwächten Form, wie er nur im Titel verwendet wird, im Zusammenhang mit dem Text keine neuen Tatsachenvorstellungen, die ihrerseits wahrheitswidrig sein könnten. Die Schlusswendung "Gut für alle, die sich die Sache zuwenig überlegt haben" ist schliesslich als subjektive Wertung der Journalistin erkennbar und in guten Treuen noch vertretbar; sie lässt dem Leser doch die Möglichkeit offen, anders zu urteilen, und erweckt insbesondere auch keine neuen Tatsachenvorstellungen, zumal sie sich am Schluss des Artikels befindet. Der Text selbst hält sich der Form nach im Rahmen des Zulässigen und geht kaum über eine ironische Kritik hinaus, wobei immerhin bemerkt werden muss, dass er die Grenzen der journalistischen Fairness streift.

Zusammenfassend kann daher nicht gesagt werden, der Artikel der Beklagten sei schon deshalb rechtswidrig, weil er Unwahrheiten oder unververtretbare Werturteile enthielte, selbst wenn er die Klägerin in ihrem geschäftlichen Ansehen bei der Leserschaft anschwärzt.

2.7. Bei wahrheitsgetreuer Berichterstattung ehrverletzender Natur kann die Widerrechtlichkeit durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen entfallen, worauf sich die Beklagten denn auch berufen. Bei Presseveröffentlichungen ist der Aufgabe der Presse Rechnung zu tragen. Die Presse hat zwar einerseits nicht ohne triftigen Grund in die persönlichen Verhältnisse des Einzelnen einzugreifen, andererseits hat der Einzelne gewisse Eingriffe, die durch das öffentliche Interesse hinreichend gerechtfertigt sind, zu dulden (siehe auch die bei Riemer, Bundesgerichtspraxis zum Personenrecht des ZGB (Bern 1979), S. 75 ff., zitierten Entscheide). Ein Rechtfertigungsgrund besteht, "wenn der Eingriff nach Form und Inhalt als erforderliches und angemessenes Mittel angesehen werden muss, um ein rechtlich gebilligtes und den Schutz des Betroffenen im Einzelfall überwiegendes Interesse durchzusetzen" (Rehbinder, Schweizerisches Presserecht, Bern 1975, S. 89). Der Richter hat dabei eine Güter- und Interessenabwägung vorzunehmen. Eine solche Interessenabwägung hat das Bundesgericht stets auch unter dem Blickwinkel der in Art. 55 BV gewährleisteten Pressefreiheit vorgenommen und sich auf die Grundsätze berufen, die in Auslegung von Art. 55 BV entwickelt worden sind (BGE 95 II 493).

Der vorliegende Artikel fällt im weiteren Sinn unter die Rubrik "Konsumentenschutz". Auch die Klägerin wendet sich in ihren Flugblättern und Inseraten an den "kritischen Konsumenten". Konsumentenschutz liegt nach heutiger Anschauung im öffentlichen Interesse. Dies zeigt sich auch darin, dass nun versucht wird, eine Verfassungsgrundlage zu schaffen, damit der Staat zum Schutze der Konsumenteninteressen in die wirtschaftliche Freiheit eingreifen kann. Die Konsumentenaufklärung hat in der freien Marktwirtschaft ihre Berechtigung, sie schützt nicht nur den Konsumenten vor Übervorteilung, sondern auch die Mitbe-

werber und das Wirtschaftssystem selbst. Dabei kommt insbesondere der Aufklärung durch die Medien eine grosse Bedeutung zu. Viele Zeitschriften wie auch Radio und Fernsehen unterhalten denn auch eine regelmässige Rubrik für Konsumentenfragen. Es ist gängig, Marktangebote auf ihre Vor- und Nachteile zu überprüfen; zunehmender Beliebtheit erfreuen sich auch Warentests. Eine gewerbeschädigende Kritik ist unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Interesses nicht von vornherein widerrechtlich. Auf dem Gebiet des Konsumentenschutzes ist wegen des öffentlichen Interesses ein kritisches Urteil erlaubt. Bei wertender Kritik an gewerblichen Leistungen ist der Journalist, der sich auf das Recht der freien Meinungsäusserung beruft, selbstredend zu sorgfältiger Prüfung gehalten (so auch die deutsche Rechtsprechung in BGHZ 65, 333). Die Medien sollen aber in ihrer Meinungsäusserung eine gewisse Freiheit geniessen. Dabei ist nicht zu übersehen, dass ihnen auch bei der Berichterstattung über Konsumentenfragen eine grosse Macht zukommt und dass eine gewisse Ungerechtigkeit darin liegt, dass die Kritik nicht alle gleichermassen trifft.

Nach dem Gesagten kann der in Frage stehende Artikel unter Abwägung der auf dem Spiele stehenden Rechtsgüter, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Konsumentenschutzes, nicht als rechtswidrig bezeichnet werden. Die Beklagten haben an sich in Wahrnehmung berechtigter, übergeordneter Interessen gehandelt. Die Journalistin hat in ihrem Beitrag zur Konsumentenaufklärung die Leistungen der Klägerin mit hinreichender Sorgfalt geprüft und, wie in den vorstehenden Erwägungen ausgeführt wurde, nichts Unwahres geschrieben. Die Klägerin hat sich einer Kritik ihrer Leistungen zu stellen; sie hat dem Konsumenten die Mitgliedschaft in einem Club versprochen, den sie selbst als "Kreis der kritischen und cleveren Konsumenten" anpreist, "bei welchem Sie im Laufe eines Jahres sicher hunderte von Franken sparen können" ("Ihre Sparmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt!") Die Autorin durfte sich unter diesen Umständen ein kritisches Urteil erlauben, selbst wenn dieses für die Klägerin gewerbeschädigend gewirkt haben mag, was bei dieser Rechtslage dahingestellt bleiben kann.

Erscheint daher der Artikel der Beklagten nicht als unbefugte Verletzung in den persönlichen Verhältnissen, so ist die Klage, die sich auf Art. 28 ZGB und Art. 41 OR stützt, abzuweisen.

Anmerkung: Dieses (bisher unveröffentlichte) Urteil wurde von Peter Nobel, Leitfaden zum Presserecht, Zürich 1982, S. 134 und 142, eingehend zitiert und kommentiert.

2. Berufungsurteil des Bundesgerichtes

Das Bundesgericht hat eine gegen dieses Urteil des Handelsgerichtes eingereichte Berufung am 30. April 1980 abgewiesen.

Aus den Erwägungen:

1. Soweit die Berufungsklägerin beantragt, es sei die Widerrechtlichkeit des von den Beklagten veröffentlichten Artikels festzustellen, kann auf die Berufung nicht eingetreten werden. Dieses Begehren ist neu und daher unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. b OG). Es hat im übrigen keine selbständige Bedeutung. Die weiteren Begehren genügen dagegen, bei grosszügiger Betrachtung, den Anforderungen, die an einen Berufungsantrag zu stellen sind. Es ist klar, dass die Berufungsklägerin die Gutheissung der Klage verlangt, wie sie im Ingress des angefochtenen Entscheids umschrieben ist (vgl. BGE 90 II 479). Auch der Rückweisungsantrag ist zulässig, da das Bundesgericht, wenn es die Widerrechtlichkeit des Artikels bejahen würde, kein Sachurteil fällen könnte, sondern die Sache zur Feststellung des Schadens und zur Bestimmung des Schadenersatzes an die Vorinstanz zurückweisen müsste (BGE 104 II 211).

2. Die Berufungsklägerin erklärt sämtliche von ihr eingereichten Rechtsschriften und Beweismittel zum integrierenden Bestandteil der Berufungsschrift. Solche Verweisungen sind indessen unbeachtlich, da in der Berufungsschrift selbst darzulegen ist, inwiefern das angefochtene Urteil Bundesrecht verletze (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; BGE 104 II 192 E. 1). Dieser Anforderung genügen die knappen Ausführungen der Berufungsklägerin, die sich mit der eingehenden und sorgfältigen Begründung des angefochtenen Urteils nicht näher auseinandersetzt, kaum.

3. Das Handelsgericht stellt fest, der im Tages-Anzeiger-Magazin veröffentlichte Artikel verletze die Klägerin in ihren persönlichen Verhältnissen, insbesondere in ihrer geschäftlichen Ehre. Indessen enthalte er im wesentlichen keine unwarhen Tatsachenbehauptungen. Auch seien die geäusserten Werturteile nicht unvertretbar. Andererseits hätten die Beklagten in Wahrnehmung berechtigter, übergeordneter Interessen gehandelt. Damit entfalle die Widerrechtlichkeit.

Diese Begründung verstösst nicht gegen Bundesrecht. Die Berufungsklägerin bringt dagegen einzig vor, eine Interessenabwägung unter dem Gesichtspunkt von Art. 55 BV erlaube die Annahme eines öffentlichen Interesses bei Ansehen herabmindernder Berichterstattung nicht; eine solche Drittwirkung eines Freiheitsrechtes existiere heute noch nicht. Nach der in BGE 95 II 492 ff. E. 7 zusammengefassten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist indessen bei der Prüfung der Frage, ob eine durch das Mittel der Presse begangene Persönlichkeitsverletzung unbefugt sei, stets der besonderen Aufgabe der Presse Rechnung zu tragen. Dabei sind auch die Grundsätze heranzuziehen, die in Auslegung von Art. 55 BV entwickelt worden sind. Dass eine Güter- oder Interessenabwägung vorzunehmen ist, gilt ganz allgemein, wenn zu entscheiden ist, ob ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht in angemessener Wahrung höherer Interessen erfolgt und damit nicht widerrechtlich ist (BGE 101 II 197). Im übrigen geht die Berufungsklägerin auf die im konkreten Fall durch die Vorinstanz vorgenommene und ausführlich be-

gründete Interessenabwägung gar nicht ein, und sie sagt mit keinem Wort, weshalb diese Abwägung nicht richtig sein sollte. Die Berufung ist daher als offensichtlich unbegründet abzuweisen, soweit überhaupt auf sie eingetreten werden kann.

*PVUe Art. 8, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d., ZGB Art. 29 –
“ERBA AKTIENGESELLSCHAFT”*

- *Einer ausländischen Firma, die an Ausstellungen in der Schweiz regelmässig vertreten ist und für deren gleichnamige Produkte in schweizerischen Magazinen Reklame gemacht wird, steht der Schutz aus Wettbewerbs- und Namensrecht zu.*
- *Ein Wettbewerbsverhältnis liegt vor, wenn zwei Unternehmen für ihre gleichartigen Leistungen ganz oder teilweise im gleichen geographischen Gebiet Kunden suchen oder die Gefahr besteht, dass jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom anderen Unternehmen bedienen lässt.*
- *Zwischen den Bezeichnungen Erba und Erbatex besteht offensichtliche Verwechslungsgefahr. Es ist ohne Belang, ob die Namensträgerin auch gegen andere Firmen mit ähnlichen Bezeichnungen vorgegangen ist.*
- *Une raison sociale étrangère bénéficie de la protection du droit de la concurrence déloyale et de celui au nom lorsqu'elle appartient à une entreprise qui se fait régulièrement représenter à des expositions en Suisse et qui fait de la publicité dans des magazines suisses pour des produits du même nom.*
- *Il existe un rapport de concurrence lorsque deux entreprises recherchent des clients pour leurs prestations similaires dans des territoires géographiques se recouvrant totalement ou partiellement ou lorsqu'il existe un risque que, bien qu'elles ne fassent pas de la publicité dans le même territoire, quelqu'un s'adresse à l'une plutôt qu'à l'autre.*
- *Il existe manifestement un risque de confusion entre les dénominations Erba et Erbatex. Il est sans importance de savoir si la demanderesse a également agi ou non contre d'autres raisons comportant des dénominations semblables.*

Urteil des Handelsgerichtes SG vom 15. Juli 1981 und des Schweizerischen Bundesgerichtes, I. Zivilabteilung, vom 28. September 1982 (im Verfahren nach Art. 60 Abs. 2 OG).

Sachverhalt:

Am 4. Mai 1880 wurde die “Baumwollindustrie Erlangen-Bamberg”, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, gegründet. Im Jahre 1964 erfolgte die Umbenennung des Unternehmens in “ERBA Aktiengesellschaft für Textilindustrie”. Eine weitere Änderung des Namens in “ERBA Aktiengesellschaft” erfolgte im Mai 1978. Dieses Unternehmen bezweckt unter anderem die Herstellung von Textilerzeugnissen durch den Betrieb von Spinnerei, Zwirnerei, Weberei, Stickelei, Ausrüstung und Konfektion sowie Handel mit Textilerzeugnissen jeder Art, insbesondere unter dem Warenzeichen ERBA.

Am 28. August 1979 wurde in Buchs St. Gallen die “Erbatex AG” gegründet, welche die Fabrikation, Verarbeitung und den Vertrieb von Schaumstoffen und Heimtextilien aller Art betreibt. Da die ERBA Aktiengesellschaft in dieser Neugründung eine Verletzung ihrer Rechte sah, gelangte sie an die Erbatex AG mit dem Ersuchen, die Firma zu ändern, damit jede Verwechslungsmöglichkeit ausgeschlossen werde. Sodann forderte sie eine rechtsverbindliche Erklärung, dass die Bezeichnung “Erbatex” auf dem Textilsektor weder firmen- noch markenmässig verwendet werde. Die Erbatex AG gab die Erklärung ab, dass sie, sollte sie inskünftig eine Marke schaffen, diese so gestalten werde, dass jede Verwechslungsgefahr mit der von der ERBA Aktiengesellschaft eingetragenen Produktenmarke “ERBA” ausgeschlossen sei. Sie weigerte sich aber, die Firma zu ändern.

Die ERBA Aktiengesellschaft reichte darauf am 12. November 1980 beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen Klage gegen die Erbatex AG ein, und stellte die Begehren, der Beklagten sei unter Androhung von Straffolgen zu verbieten, die Bezeichnung “Erbatex” im Zusammenhang mit dem Herstellen, Anbieten und Vertreiben von Textilwaren zu verwenden, und sie sei zu verpflichten, ihre Firma innert 30 Tagen so zu ändern, dass darin das Wort “Erbatex” nicht mehr enthalten sei.

1. Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist wie die Schweiz an die Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe; SR 0.232.04) gebunden. Die Klägerin geniesst daher in der Schweiz in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die gleichen Vorteile, welche die schweizerischen Gesetze den Schweizern gewähren (Art. 2 Abs. 1 PVUe). Insbesondere ist ihr Handelsname in der Schweiz ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung geschützt (Art. 8 PVUe), und sie hat Anspruch auf einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb (Art. 10bis PVUe).

Art. 8 PVUe hat nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht den Sinn, der ausländische Handelsname sei auch ohne Eintragung in das Handelsregister wie ein im Inland eingetragener zu schützen. Die Bestimmung verlangt

nur, dass jedes Verbandsland den nicht eingetragenen Handelsnamen des Angehörigen eines anderen Verbandslandes auch ohne Eintragung den gleichen Schutz gewähre, den es dem nicht eingetragenen Handelsnamen der eigenen Staatsangehörigen bietet. Es verhält sich auch dann nicht anders, wenn der Handelsname im Ursprungsland förmlich registriert worden ist. Diese Eintragung ist nicht kraft Verbandsübereinkunft einer Eintragung in den anderen Verbandsländern gleichzustellen. Auch Art. 956 OR stellt die ausländische Eintragung einer Eintragung in der Schweiz nicht gleich. Da die Klägerin nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen ist, steht ihr daher das in dieser Bestimmung vorgesehene Recht zum ausschliesslichen Gebrauch ihrer Firma nicht zu. Sie kann sich in der Schweiz der Nachmachung oder Nachahmung ihrer Firma nur widersetzen, wenn und soweit die Beklagte die Voraussetzungen des unlauteren Wettbewerbes erfüllt oder die Klägerin in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt hat (vgl. BGE 98 II 59 ff. mit weiteren Hinweisen).

Die Klägerin stützt denn auch ihr Begehren folgerichtig auf die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG) und auf das Namensrecht (Art. 29 ZGB).

2. Gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG verstösst derjenige, der Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen, gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb.

a) Die Beklagte bringt vor, die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb seien verjährt. Gestützt auf Art. 933 Abs. 1 OR und Art. 7 Abs. 1 UWG seien diese Ansprüche bereits am 6. September 1980, d.h. ein Jahr nach Publikation im Handelsamtsblatt, verjährt.

Dieser Einwand geht fehl, da es sich nicht um eine firmenrechtliche Streitigkeit handelt. Für einen Anspruch gestützt auf das UWG sind allein die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften anzuwenden. Überdies verjährt eine Unterlassungsklage solange nicht, als die Störung andauert (von Büren, N 6 zu Art. 7 UWG; BGE 88 II 178 f.). Die Verjährung nach Art. 7 Abs. 1 UWG ist daher nicht eingetreten.

b) Die Beklagte bestreitet, mit der Klägerin in einem Wettbewerbsverhältnis zu stehen, räumt aber zugleich ein, dass der Heimtextilensektor rund 15% des Umsatzes beschlage.

Ein Wettbewerbsverhältnis kommt dadurch zustande, dass mindestens zwei Personen (Unternehmen im weitesten Sinn) gleichartige Leistungen oder Waren anbieten, um denselben Personenkreis (Kunden) zum Vertragsabschluss zu bewegen oder dadurch, dass diese Unternehmen sich um den Erhalt von gleichartigen Leistungen oder Lieferungen von demselben Personenkreis bemühen (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., Basel und Stuttgart 1971, S. 1035).

ba) Aufgrund der eingelegten Akten und Zugaben steht fest, dass beide Unternehmungen auf dem Heimtextilensektor tätig sind. Zudem erwähnen beide Parteien in ihren Statuten, dass sie Heimtextilien herstellen, bzw. vertreiben. Unter anderem hat die Beklagte von der N. AG die Abteilung Heimtextilien erworben. Das von der Beklagten behauptete Konkurrenzverbot für Herrn X. bezieht sich lediglich auf Vorhänge, was ein Tätigwerden auf dem übrigen Heimtextilensektor nicht ausschliesst.

bb) Auch die Tatsache, dass Klägerin und Beklagte nicht derselben Wirtschaftsstufe angehören (die Klägerin lässt sich in der Schweiz durch die H. AG vertreten), hindert die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses nicht; wesentlich ist nur, dass die Ware zu denselben Verbrauchern hingelangt (vgl. Troller, a.a.O., S. 1037).

bc) Die Klägerin vertreibt ihre Waren in der ganzen Schweiz, wo sie auch für ihre Produkte wirbt, während die Beklagte die Regionalität (Raum Werdenberg) betont. In räumlicher Beziehung überschneiden sich die Kundenkreise somit zumindest teilweise. Ausserdem ist es eine Erfahrungstatsache, dass ein Unternehmen danach trachtet, für seine Waren wo immer möglich Abnehmer zu finden.

bd) Zusammengefasst ergibt sich, dass die Parteien nicht nur Waren auf demselben Sektor (Heimtextilien) anbieten, sondern dass sie auch ihre Handelsgebiete teilweise überschneiden. Ein Wettbewerbsverhältnis im Sinn von Art. 1 UWG ist daher gegeben.

c) Wie das Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR) verlangt auch das Wettbewerbsrecht, dass sich eine jüngere von einer älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheide (BGE 100 II 229 m.H.). Dass der Firma ERBA Aktiengesellschaft das Prioritätsrecht zusteht, ergibt sich aus den Akten klar. So ist nachgewiesen, dass sie schon vor 1979 an Ausstellungen in der Schweiz teilgenommen hat.

ca) Da die Aktiengesellschaften ihre Firma frei wählen können, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen. Dabei hängt die Verwechslungsgefahr u.a. von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, in denen die beiden Unternehmen verkehren (vgl. BGE 100 II 226). Weiter beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Firmen machen, ob sie sich genügend voneinander unterscheiden. Dies gilt auch, wenn zu entscheiden ist, ob die beiden Namen im Sinn des Wettbewerbsrechtes zu Verwechslungen der Geschäftsbetriebe Anlass geben. Das bedeutet indessen nicht, dass nicht schon ein einziger Bestandteil die Firma als ganzes verwechselbar machen kann. Dies trifft dann zu, wenn er nach Klang oder Sinn so hervorsteht, dass er der Firma das Gepräge gibt. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Firma nicht vollständig ausgeschrieben oder ausgesprochen wird und dass das Publikum sie auch nicht immer vollständig aufnimmt oder im Gedächtnis behält (BGE 98 II 69 m.H.).

cb) Dass sich die eine Unternehmung ERBA *Aktiengesellschaft* und die andere Erbatex AG nennt, genügt zur Unterscheidung nicht. Die Angabe der Gesellschaftsform, sei sie ausgeschrieben oder abgekürzt, ist ein äusserst schwaches Zeichen, das nicht genügend charakterisiert und zudem im Geschäftsverkehr oft weglassen, übersehen oder sogar vergessen wird. Ferner genügt der geographische Zusatz "Buchs St. Gallen", den die Erbatex AG führt, nicht, um die bestehende Verwechslungsgefahr auszuräumen (vgl. dazu BGE 88 II 297).

Während die eine Firma nur den Stamm ERBA enthält, hat die jüngere Unternehmung die Endung "tex" an diesen Stamm angehängt. Für den Stamm werden somit dieselben Buchstaben in derselben Reihenfolge verwendet. Der Klang ist zudem derselbe. Dass die eine Unternehmung den Stamm nur mit Grossbuchstaben und die andere den Namen klein schreibt, trägt nicht dazu bei, dass die beiden Namen nicht verwechselt werden. Vielmehr hängt im vorliegenden Fall alles davon ab, ob die dem Stamm "Erba" angehängte Endung "tex" Gewähr dafür bietet, dass die Unternehmung ERBA *Aktiengesellschaft* und Erbatex AG nicht verwechselt werden. Sowohl Vokalfolge als auch Klang garantieren kein einwandfreies Auseinanderhalten der beiden Namen; die zusätzliche Silbe "tex" der jüngeren Unternehmung erweist sich dazu als zu wenig stark. Überdies ist zu berücksichtigen, dass die Endung "tex" auf den Textilsektor verweist, so dass eine Verwechslungsgefahr besonders nahe liegt. Obwohl die Produkte der beiden Unternehmungen nicht zu den Objekten von Alltagskäufen gehören, ist ein derart ähnlicher Name der jüngeren Unternehmung geeignet, das Erinnerungsbild der bekannten Unternehmung zu verwischen, was unzweifelhaft zu Verwechslungen der Geschäftsbetriebe führen kann. Bei solch ähnlichen Namen ist zudem nicht ausgeschlossen, dass selbst branchenkundige Kaufleute die Erbatex AG als schweizerische Tochtergesellschaft der ERBA *Aktiengesellschaft* betrachten.

cc) Der Einwand der Beklagten, vielmehr sei eine Verwechslungsgefahr mit anderen Unternehmungen gegeben, ist in bezug auf die wettbewerbsrechtliche Unterlassungsklage nicht von Bedeutung, da zwischen der ERBA *Aktiengesellschaft* und den dort genannten Unternehmungen kein Konkurrenzverhältnis besteht. Dass die neu gegründete Erbel SA auf dem Textilsektor tätig ist, ist nicht nachgewiesen.

d) Zusammengefasst ergibt sich, dass der Name Erbatex AG sich nicht genügend vom älteren Namen der Mitbewerberin ERBA *Aktiengesellschaft* unterscheidet. Die Beklagte verstösst somit gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG), was zur Folge hat, dass das klägerische Begehren zu schützen ist.

3. Zu prüfen ist ferner, ob der Klägerin auch gestützt auf namensrechtliche Bestimmungen (Art. 29 ZGB) ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zusteht. Die Klägerin macht geltend, dass der Name "ERBA" nicht nur markenmässig verwendet werde, sondern auch als Bezeichnung für den Geschäftsbetrieb und das Unternehmen als solches diene.

a) Der Namensschutz steht auch den juristischen Personen zu (BGE 95 II 480). Dabei besteht dieses Recht selbständig neben dem Verbot des unlauteren Wettbewerbs. Art. 29 ZGB verpönt die Anmassung, d.h. den unbefugten Gebrauch des einem andern zustehenden Namens. Eine Verletzung des Namensrechtes liegt aber auch in der Annahme und Führung eines täuschend ähnlichen Namens, der geeignet ist, Verwirrung zu stiften und erhebliche Interessen des anderen zu beeinträchtigen (BGE 80 II 284).

b) Dass eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Namen "ERBA" und "Erbatex" besteht, wurde bereits festgestellt.

c) Die Beklagte macht geltend, die auf Art. 29 ZGB gestützte Unterlassungsklage sei rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB), da die Klägerin gegen die Usurpation des Namens "ERBA" durch andere Unternehmungen nichts unternommen habe. Damit bringt die Beklagte sinngemäss vor, die Klägerin habe ihr Klagerecht verwirkt.

Voraussetzung der Verwirkung ist, dass der Rechtsinhaber sich durch die heutige Rechtsausübung in Widerspruch mit seiner früheren Untätigkeit setzt. Für die Beklagte muss die verspätete Geltendmachung des Klagerechtes somit eine unbillige Benachteiligung, die diese bei früherem Vorgehen der Berechtigten nicht getroffen hätte, bedeuten (vgl. Merz, N 512 zu Art. 2 ZGB).

Zu beachten ist, dass die Klägerin sofort gegen die Beklagte eingeschritten ist, nachdem sie erfahren hatte, dass diese einen täuschend ähnlichen Namen führt. Es kann daher nicht von einer unbilligen Benachteiligung der Beklagten gesprochen werden. Überdies setzte sich die Klägerin nicht in Widerspruch zu ihrem früheren Verhalten. Dass sie die Namen von Unternehmen, die auf einer andern Branche tätig sind, dulden konnte, liegt auf der Hand; heute liegt aber eine ganz andere Situation vor, da eine Mitbewerberin einen täuschend ähnlichen Namen führt, was die Rechtsstellung der Klägerin erschwert. Die Klägerin hat ihren Unterlassungsanspruch gemäss Art. 29 ZGB somit nicht verwirkt.

4. Die Rechtsbegehren der Klägerin sind daher gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG und Art. 29 Abs. 2 ZGB zu schützen.

5. Dem Eventualantrag der Beklagten auf Gestattung eines Zusatzes zum Namen Erbatex, der eine Verwechslung mit dem Firmennamen ERBA Aktiengesellschaft ausschliesst, kann nicht stattgegeben werden. Es ist nicht ersichtlich und durch die Beklagte selbst nicht dargetan, in was dieser Zusatz bestehen sollte oder könnte, um eine Verwechslungsgefahr wirksam auszuschliessen. Der Name "ERBA", der im übrigen mit dem italienischen Wort für Gras im konkreten Fall überhaupt nichts zu tun hat, ist zu einprägsam, als dass er durch einen Zusatz derart verändert werden könnte. Da es sich nicht um ein Markenzeichen handelt, ist die Graphik irrelevant und die Akustik demgegenüber zu eindeutig und zu stark. Ein Zusatz vermöchte damit keine Abhilfe zu schaffen.

2. Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

1. Als aktenwidrig bezeichnet die Beklagte die Feststellung des Handelsgerichts, der Klägerin stünden Prioritätsrechte zu. Damit will sie offenbar ein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. d und Art. 63 Abs. 2 OG geltend machen. Indessen kann davon keine Rede sein. Unter Hinweis auf zwei klägerische Akteneinlagen hat die Vorinstanz festgehalten, es sei nachgewiesen, dass die Klägerin schon vor 1979 an Ausstellungen in der Schweiz teilgenommen habe. Die beiden erwähnten Aktenstücke stellen Prospekte über die Heimtex, Fachmesse für Heimtextilien, der Jahre 1980 und 1977 dar. In beiden Katalogen wird als Ausstellerin die H. AG und unter der Rubrik "vertretene Lieferanten oder Marken" die Bezeichnung Erba aufgeführt. Daraus geht klar hervor, dass von der Klägerin hergestellte Produkte unter der Bezeichnung Erba bereits im Jahre 1977 an einer Ausstellung in der Schweiz zu finden waren. Ob die Klägerin selbst als Ausstellerin auftrat oder sich durch eine schweizerische Firma vertreten liess, ist unerheblich. Jedenfalls ist die Feststellung des Handelsgerichts nicht nur nicht aktenwidrig, sondern richtig. Übrigens kann in Ergänzung zu den vorinstanzlichen Ausführungen festgehalten werden, dass sich aus weiteren klägerischen Einlagen ergibt, dass die von der Vorinstanz für die Jahre 1977 und 1980 getroffene Feststellung auch für die Jahre 1976, 1978 und 1979 gilt und dass die H. AG in allen diesen Jahren im Magazin der "Heimtex" Reklame für die Produkte der Klägerin gemacht und dabei namentlich auf diese hingewiesen hat.

2. Zum Beweis für ihre Behauptung, die Klägerin und ihre Produkte seien in der Schweiz nicht bekannt, hat die Beklagte vor Handelsgericht eine Publikumsbefragung und eine Expertise beantragt. Wenn die Vorinstanz diese Anträge ablehnte, weil sie aufgrund der vorstehend erwähnten Beweismittel zur Auffassung gelangt war, die Bekanntheit der klägerischen Produkte in der Schweiz sei nachgewiesen, so kann darin von vornherein keine Verletzung von Art. 8 ZGB liegen. Es ist eine reine Frage der Beweiswürdigung, ob bereits vorliegende Beweismittel ausreichen, prozessentscheidende Tatsachen festzustellen, oder ob es dafür weiterer Beweiserhebungen bedürfe.

3. Für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache bedeutungslos ist, ob die Klägerin zu andern Firmen in einem Konkurrenzverhältnis stehe und ob mit diesen eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Es liegt allein im Belieben der Klägerin, ob und gegen welche andern Firmen sie vorgehen will. Die Beklagte kann daraus für sich nichts ableiten (BGE 97 II 157). Die Ablehnung der Beweisanträge der Beklagten, die diese Fragen zum Gegenstand hatten, konnte daher ebenfalls nicht gegen Art. 8 ZGB verstossen.

Ob die Firmenbezeichnungen ERBA und Erbatex verwechselbar seien, ist eine Rechtsfrage, die der Richter ohne Expertise beantworten kann. Dasselbe gilt für die Frage, ob es sich beim Zeichen "erb" um ein schwaches Zeichen handle.

Da die Beklagte in ihrem Briefkopf die Bezeichnung "Heimtextilien" führt und in den Rechtsschriften vor Handelsgericht selbst darlegte, ihr Umsatz bestehe zu 15% aus Heimtextilien, durfte die Vorinstanz auf diese Sachdarstellung abstellen, ohne den beantragten Augenschein durchzuführen. Wie die Beklagte daraus, dass ihre Behauptungen dem Urteil zugrunde gelegt wurden, eine Verletzung von Art. 8 ZGB ableiten kann, ist völlig unverständlich.

4. Die These der Beklagten, das Handelsgericht gehe von einem falschen Wettbewerbsbegriff aus, zeugt von Unkenntnis der Lehre und Rechtsprechung zu dieser Frage. Ein Wettbewerbsverhältnis liegt vor, wenn zwei Unternehmen für ihre gleichartigen Leistungen ganz oder teilweise im gleichen geografischen Gebiet Kunden suchen oder die Gefahr besteht, dass jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom andern Unternehmen bedienen lasse (BGE 98 II 60 mit Hinweisen). Dass diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall gegeben sind, liegt auf der Hand. Die Klägerin lässt durch ihre Vertreterfirma, die H. AG, in der ganzen Schweiz Heimtextilien vertreiben; die Beklagte tut das zugeständenermassen mit 15% ihres gesamten Umsatzes mindestens in der näheren oder weiteren Umgebung ihres Sitzes.

Die Vorinstanz hat keineswegs lediglich auf den statutarischen Zweck der Klägerin abgestellt, sondern vielmehr den Nachweis dafür als erbracht erachtet, dass diese tatsächlich in der ganzen Schweiz Heimtextilien vertreibt. Nach den vom Bundesgericht ergänzten Feststellungen des Handelsgerichts geschieht das seit 1976 durch regelmässige Teilnahme an Ausstellungen und durch Reklametätigkeit der H. AG für die Produkte der Klägerin. Bei dieser Sachlage bestreiten zu wollen, dass die Klägerin und ihre Produkte in der Schweiz bekannt seien, ist abwegig.

Auch die Ausführungen der Beklagten zur Frage der Priorität sind haltlos. Die Beklagte wurde am 28. August 1979 gegründet; die Klägerin vertreibt ihre Produkte mindestens seit 1976 in der Schweiz.

Dass zwischen den Bezeichnungen ERBA und Erbatex Verwechslungsgefahr besteht, ist offensichtlich (vgl. dazu: BGE 98 II 63 E. 4: Commerzbank Aktiengesellschaft/Standard Commerz Bank; BGE 95 II 459 E. 3: Sodibel SA/Sodip SA; 94 II 129 E. 2: Aquafiltro AG/Filtro SA; 90 II 319 E. 3: Elin GmbH/ELIN-UNION AG). Was die Beklagte zur Bestreitung der Verwechslungsgefahr vorzubringen versucht, geht fehl. Insbesondere kommts nicht darauf an, dass diese angeblich ihrem Namen stets die Ortsbezeichnung Buchs beifügt, die übrigens nicht Firmenbestandteil bildet (BGE 88 II 297 f.).

5. Da für die vorliegende Streitsache ohne Belang ist, ob die Klägerin auch gegen andere Firmen mit ähnlichen Bezeichnungen vorgegangen ist, entfällt diesbezüglich ein Verstoss gegen Art. 2 Abs. 2 ZGB von vornherein.

Ist eine Verwechslungsgefahr gegeben und weisen die Bezeichnungen der Klägerin und der Beklagten täuschende Ähnlichkeit auf, so hat die Vorinstanz die

Klage zu Recht auch gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB in Verbindung mit Art. 8 PVUe gutgeheissen (BGE 98 II 66 E. 6, 97 II 159). Auch insoweit kann von einem Rechtsmissbrauch keine Rede sein.

Schliesslich hat die Klägerin ihre Ansprüche selbstverständlich nicht verwirkt, wenn sie von der Beklagten knapp fünf Monate nach der amtlichen Publikation von deren Gründung eine Änderung ihres Namens verlangte.

Anmerkungen

1. Bis anhin hat die Praxis dem ausländischen Handelsnamen den wettbewerbsrechtlichen Schutz mit früher stereotyper Formel dann gewährt, wenn dieser Name in der Schweiz bekannt war, sei es, dass er hier in nennenswertem Umfange gebraucht wurde, oder sei es wegen seiner Notorietät (BGE 79 II 314: Interchemical Corp., 90 II 199: Mondia SA, 98 II 62: Commerzbank AG; Mitt. 1956 200: Chemosan, etwas weniger deutlich in Mitt. 1974 137: Maxim's). Es ist erstaunlich, dass diese Formulierung weder vom Handelsgericht noch vom Bundesgericht verwendet wird. Bahnt sich wohl damit eine Lockerung der strengen Schutzanforderungen an? Aus Publizitätsgründen ist freilich zu fordern, dass der Schutz von nicht registrierten Kennzeichnungen erst durch den Gebrauch von genügender Nachhaltigkeit entsteht (a.A. P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 208). Dies gilt besonders auch für den Schutz aus Namensrecht, wo bis anhin die blossе Notorietät nicht genügte, sondern eine generelle Verkehrsgeltung durch nennenswerte Betätigung in der Schweiz gefordert wurde (BGE 76 II 92: Cinéac, 79 II 315: Interchemical Corp., 90 II 319: Elin-Union AG).
2. Es ist eigenartig, dass nur vom Handelsnamen, kaum aber vom Warenzeichen Erba die Rede ist. Kommt es noch vor, dass Markenartikel in die Schweiz exportiert werden, ohne dass hier gleichzeitig eine Marke hinterlegt wird? Dabei gäbe ja die Markeneintragung ebenfalls die Möglichkeit, gestützt auf Wettbewerbsrecht gegen eine verwechselbare Firma vorzugehen (vgl. z.B. ZR 47 Nr. 57: Phoebus, SJZ 64 137: Neocolor, BGE 107 II 363: San Marco). Da der Gebrauch einer Marke vermutet wird, und zudem der in Deutschland erfolgte Gebrauch in der Schweiz angerechnet wird, hätte mit einer Markenhinterlegung allen Beweisschwierigkeiten über den Gebrauch des Kennzeichens Erba in der Schweiz aus dem Wege gegangen werden können.

Lucas David

Illustration zu BGE 108 II 327 ff.

Das Urteil des Bundesgerichtes vom 13. Juli 1982 in Sachen LEGO Spielwaren Aktiengesellschaft gegen Suchard-Tobler AG ist in der amtlichen Sammlung publiziert worden. Die Redaktion verzichtet auch diesmal auf einen Abdruck. Da die Verwechselbarkeit nach dem Gesamteindruck der Aufmachung in diesem Entscheid eine wesentliche Rolle spielt, ist die Wiedergabe der umstrittenen Verpackung für das Verständnis dieser Rechtsprechung nützlich. Neben der Verpackung sind die LEGO-Steine abgebildet.



Buchbesprechung

Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini: Patent- und Lizenzvertragsrecht. 182 Seiten, broschiert (Verlag Stämpfli & Cie. AG Bern 1983) Fr. 44.–/DM 52.–.

Die knappe und trotzdem vollständige Darstellung des Patent- und Lizenzvertragsrechts "für den täglichen Gebrauch" des Praktikers und des Studenten fehlte bis heute. Diese Lücke ist mit dieser Veröffentlichung ausgefüllt. Der Leser wird feststellen, dass jede Seite das Ergebnis einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit dem Stoff in Vorlesungen, Prozessen und Beratungen darstellt und deshalb sowohl Praktikern als Studenten eine zweckmässige Einführung in dieses Spezialgebiet bietet. Dogmatische Untersuchungen zu den durch den schweizerischen Gesetzgeber getroffenen Bestimmungen wird man in dem von Prof. Pedrazzini und Patentanwalt Dr. Blum verfassten Kommentar zum Schweizerischen Patentrecht nachlesen. Hier geht es dem Verfasser nicht um die Auseinandersetzung mit Theorien und möglichen Varianten, sondern um eine klare und kritische Darstellung des geltenden Rechts. Die Unterschiede des geltenden Patentgesetzes zur älteren Fassung und zur Praxis vor 1978 werden im Verlauf der einzelnen Kapitel aufgezeigt, dies namentlich in bezug auf das Nicht-Naheliegen bzw. die Erfindungshöhe und auf das Erfordernis des technischen Fortschrittes. Ein eigenes Kapitel ist den Vor- und Nachteilen der schweizerischen, der europäischen und der internationalen Anmeldung gewidmet.

Hervorragend ist die Auswahl der zum Teil ausführlich zitierten Gerichtsentscheide. Durch verschiedene Schemata wird der Überblick der gesetzlichen Systematik in der Schweiz und in den internationalen Patentanmeldesystemen erleichtert. In der ausführlichen Behandlung prozessrechtlicher Aspekte werden die verschiedenen Verletzungsmöglichkeiten, die Rechtsbegehren, die vorsorglichen Massnahmen und die Beweislastverteilung dargelegt. Nicht ohne Befriedigung wird der Praktiker die "Rüge" des Verfassers an die Adresse der Gerichte über die "stereotype Entwertung der Privatgutachten" feststellen können. Das Lizenzvertragsrecht wird in den Grundzügen dargestellt. Das Werk schliesst mit einem ausführlichen Stichwortverzeichnis und einem Anhang bestehend aus je einer vollständigen schweizerischen und einer europäischen Patentschrift.

Christian Englert

Giovanna Modiano †

Nous avons le chagrin d'annoncer que notre collègue Giovanna Modiano vient de nous quitter, après une longue maladie courageusement supportée. Le courage et la volonté étaient l'un des traits de son caractère.

Elle fut longtemps attachée au service juridique d'une grande entreprise où elle fut amenée à négocier et rédiger d'importants contrats de transfert de technologie, notamment par des licences de brevet. En 1978 elle obtenait son brevet d'avocat à Genève et depuis lors exerça une importante activité comme conseil et au barreau.

Forte de cette double expérience, en 1979 elle présenta et publia une thèse remarquée sur "Le contrat de licence de brevet, droit suisse et pratique communautaire". Cet ouvrage devint rapidement l'indispensable manuel des praticiens.

Mlle Modiano alliait la cordialité, l'enthousiasme pour la science juridique à son savoir enrichi par la pratique. Elle suivait avec toujours le plus vif intérêt les travaux de notre association, comme ceux de la Ligue internationale pour le droit de la concurrence et de la Licensing Executives Society et de leurs groupes suisses; elle était membre du comité du groupe suisse de cette dernière. Partout ses interventions étaient toujours pertinentes.

Jaques Guyet

Ancien Bâtonnier
Président de la ligue internationale
pour le droit de la concurrence

“Aktuelle Fragen des Markenrechts”

Der Verband schweizerischer Patentanwälte führte am 9. September 1983 in Bern eine Arbeitstagung unter dem Titel “Aktuelle Fragen des Markenrechts” durch. Im Vordergrund standen Fragen des Eintragungsverfahrens. Herr Jürg Müller (Bern) hielt ein einleitendes Referat, worauf Herr K. Wüthrich und Frau P. Frei vom Bundesamt für geistiges Eigentum die Amtspraxis zum Beweisverfahren und zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erläuterten. Es folgte Herr J.D. Pasche vom BAGE mit einem Überblick über den Schutz der Herkunftsbezeichnungen. Abgerundet wurde die Tagung durch ein Referat von Herrn R. Kämpf, Chef der Markenabteilung im Bundesamt für geistiges Eigentum, über den Stand der Revision des Schweizerischen Markenschutzgesetzes. Die Referate fanden das rege Interesse der über 100 Teilnehmer; der VSP hatte die Mitglieder der Schweizergruppe, des VESPA und des VIPS mit eingeladen, und sie folgten dieser Einladung in erfreulich grosser Zahl.

Die Referate haben in mancher Hinsicht das Verständnis für das Verfahren vor dem Bundesamt für geistiges Eigentum geweckt und vertieft und dürfen ein allgemeines Interesse beanspruchen. Mit Erlaubnis der Referenten werden sie hier abgedruckt.

Der Präsident des VSP:

A. Briner

Aktuelle Fragen des Markenrechts¹

Jürg Müller, Bern

Ich bin gebeten worden, mich (durchaus kritisch) zu einigen Fragen zu äussern, die sich im täglichen Gefecht mit dem Bundesamt für geistiges Eigentum stellen. Gewiss eine dankbare, aber auch nicht ungefährliche Aufgabe. Zwar versichert uns *Arthur Schopenhauer*²:

“Wer andere bekrittelt, arbeitet an seiner Selbstbesserung.”

Aber schon seit *Aristoteles*³ ist der feine, doch entscheidende Unterschied zwischen Beamten und Gewöhnlichsterbenden allgemein bekannt:

“Wenn zum Beispiel ein Beamter jemanden schlägt, so darf man ihn nicht wieder schlagen, und umgekehrt: Wenn jemand einen Beamten schlägt, so muss er nicht nur geschlagen, sondern ausserdem noch bestraft werden.”

Ich werde mich deshalb (das zur Beruhigung der hier anwesenden Vertreter des Amtes) hüten, handgreiflich zu werden, und mich auf verbale Kritik beschränken.

In einem *ersten Teil* möchte ich einige Fragen *verfahrensrechtlicher Natur* aufwerfen und im *zweiten Teil* auf einige Aspekte der *Herkunftsbezeichnungen und geographischen Angaben* hinweisen.

I. Verfahrensrechtliche Fragen

1. Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren

Es wird an der ausserordentlich idyllischen, friedlichen, ja abgeschiedenen Lage liegen, dass das Amt (oder genauer: die Markenabteilung des Amtes) das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren aus dem Jahre 1968 noch nicht (oder auf alle Fälle nur sehr zögernd) zur Kenntnis genommen hat.

Allein, es gibt dieses Gesetz (und man kann es in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts nachschlagen⁴). Und es ist auf alle Verfahren in Verwaltungssachen anzuwenden, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde hin zu erledigen sind. Also beispielsweise auch auf das *Markeneintragungsverfahren*⁵.

1 An der Markenrechtstagung des VSP vom 9. September 1983 gehaltener Vortrag. Der (launische) Vortragsstil ist beibehalten worden.

2 Aphorismen zur Lebensweisheit V, 31.

3 Nikomatische Ethik 4, 14.

4 SR 172.021.

5 Art. 1 VwVG.

2. Beweisrechtliche Konsequenzen

Das hat u.a. auch *beweisrechtliche Konsequenzen*: Dem Markenanmelder stehen grundsätzlich alle in Art. 12 VwVG genannten Beweismittel zur Verfügung (Urkunden, Auskünfte der Parteien, Auskünfte oder Zeugnis⁶ von Drittpersonen, Augenschein, Gutachten von Sachverständigen).

3. Wahl der Beweismittel

Das Beweisverfahren wird im übrigen von den Regeln des *Bundeszivilprozesses* beherrscht⁷. Nach diesen Regeln ist das Amt an sich nicht an die angebotenen Beweismittel gebunden⁸. Das bedeutet aber nicht, dass es sich auf das (oder die) ihm genehme(n) Beweismittel beschränken und alle anderen vom Anmelder angebotenen Beweise von vornherein unter den Tisch wischen kann. Der Anmelder hat vielmehr ein *Recht auf Beweisführung* über alle rechtserheblichen Tatsachen mit geeigneten Beweismitteln⁹; diesem Recht entspricht auf der anderen Seite die *Pflicht des Amtes* zur Beweisabnahme und Beweiswürdigung¹⁰, sofern der angebotene Beweis nicht völlig untauglich erscheint.

Die *Wahl der geeigneten Beweismittel* steht insofern dem *Anmelder* zu. Die *Würdigung des Beweises* hingegen ist *Sache des Amtes*. Das Amt hat bei der Würdigung des Beweises nicht etwa freies Ermessen¹¹; es hat sich seine Meinung vielmehr “sorgfältig, gewissenhaft und unvoreingenommen”¹² zu bilden. Aber das ist – wie die hier anwesenden Vertreter des Amtes gerne bestätigen werden – ja eine Selbstverständlichkeit ...

4. Auskünfte des Anmelders (Parteiverhör)

Das Parteiverhör wird im Zivilprozessrecht zu Recht als “ausgezeichnetes Mittel zur Erforschung der Wahrheit”¹³ gepriesen. Das Amt gibt sich hier eher

6 Allerdings nur, wenn das Amt nach Art. 14 Abs. 3 VwVG zur Zeugeneinvernahme ermächtigt würde.

7 Art. 19 VwVG.

8 Art. 37 BZP.

9 BGE 96 I 620.

10 BGE 104 V 210.

11 Dies ungeachtet des etwas irreführenden Grundsatzes der freien Beweiswürdigung; Art. 19 VwVG und Art. 40 BZP.

12 Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 279.

13 Leuch, Kommentar zur Berner ZPO, N 1 zu Art. 273; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts S. 128.

argwöhnisch. Es tut sich sichtlich schwer mit diesem Beweismittel und macht geltend, im Zivilprozess sei die Partei (im Gegensatz zum Verwaltungsverfahren) zur *Wahrheit* verpflichtet. Dazu sind zwei Dinge zu sagen:

- Zum einen geniessen die Parteien hier auch im *Zivilprozessrecht* einigen Spielraum und können (und auch das nur in einigen Kantonen) nur bei *mutwilligem Leugnen* diszipliniert werden¹⁴; eine eigentliche Bestrafung ist nach Art. 306 StGB nur bei der sog. Beweisaussage möglich, die in der Praxis aber sehr selten ist¹⁵;
- zum andern (und das wird Sie vielleicht überraschen): Markenmelder lügen nicht immer! Bis zum Beweis des Gegenteils darf man sogar davon ausgehen, dass sie der Wahrheit verpflichtet sind ...

Ich räume allerdings ein, dass das Beweismittel des Parteiverhörs von den Markenmeldern in der Regel schlecht eingesetzt wird. Zunächst ist in Erinnerung zu rufen, dass *Partei* nur der Anmelder *selber* und nicht sein Vertreter ist. Was der Vertreter erzählt, ist insofern (als Auskunft des Anmelders) ohne Belang. Sodann ist unter Parteiverhör *nur die mündliche Fragestellung* an den Anmelder (an ein Organ des Anmelders) zu verstehen, wobei die *Aussagen zu protokollieren* sind¹⁶. Also nicht lustlose Korrespondenz, sondern direktes Gespräch mit dem Anmelder.

Das bringt zweifellos lästige Unruhe in die Amtsstuben, aber auf die Unmittelbarkeit kommt es beim Parteiverhör entscheidend an.

Wurmstichige Holzwege sind in diesem Zusammenhang die Versuche des Amtes, eine schriftliche Aussage des Anmelders (Umsatzzahlen usw.) beglaubigen oder von dritter Seite bestätigen zu lassen. Für solche Bestätigungen ist in jüngerer Zeit bei Aktiengesellschaften sogar die *Kontrollstelle* ins Spiel gebracht worden. Das scheint mir *aus drei Gründen sehr problematisch* zu sein:

- Zum einen ist auch die *Kontrollstelle* bekanntlich *Organ der Aktiengesellschaft* und insofern kein Dritter¹⁷;
- zum andern gibt es nach geltendem Gesetz *keine besonderen Wählbarkeitsvoraussetzungen* bei Kontrollstellen, es wird keine Sachkunde gefordert¹⁸; insofern habe ich den Eindruck, das Amt überschätze die Qualität vieler Kontrollstellen;
- schliesslich gehört es nicht zu den *Aufgaben der Kontrollstelle*, solche Bestätigungen abzugeben. Die Kontrollstelle ist *reines Innenorgan* und wird *nur für die Aktionäre tätig*. Ihre einzigen *Aufgaben* sind Prüfung der Jahresrechnung und der Gewinnverwendung sowie Berichterstattung an die Generalversamm-

14 Art. 42 BE ZPO; im Bundeszivilprozess fehlt eine entsprechende Bestimmung.

15 Ob eine Beweisaussage im Sinne von Art. 306 StGB vorliegt, ist eine Frage des kantonalen Prozessrechts, BGE 95 IV 78.

16 Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 276.

17 Statt vieler von Greyerz, Schweizerisches Privatrecht VIII/2 S. 212.

18 Art. 727 OR.

lung¹⁹. Die Kontrollstelle wird insofern in den meisten Fällen gar nicht in der Lage sein, beispielsweise Umsatzzahlen für ein bestimmtes Produkt zu bestätigen.

Ich darf in diesem Zusammenhang noch auf Art. 730 OR hinweisen, wonach die Kontrollstelle *zur Verschwiegenheit verpflichtet* ist; sie ist *keine Informationsstelle für Drittpersonen*²⁰, auch keine Informationsstelle für Amtsstellen. Die Verletzung der Geheimhaltungspflicht macht sie übrigens strafbar²¹.

5. Auskünfte Dritter

Im Gegensatz zum Parteiverhör erfreuen sich die Auskünfte Dritter beim Amt *grösster Beliebtheit*. Es ist ja auch ein gefundenes Fressen, wenn sich (endlich einmal) ein Dritter findet, der den Standpunkt des Amtes teilt ...

Aber auch hier *schränken Lehre und Rechtsprechung die Bewegungsfreiheit des Amtes entscheidend ein*: Da der Anmelder nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes *ein Recht auf Teilnahme an der Beweiserhebung* hat²², müssen Auskünfte Dritter vom Amt *schriftlich* eingeholt werden²³. *Telefonische Rückfragen* sind als Beweismittel *untauglich* und *unzulässig*; denn nur bei schriftlichem Einholen kann der Anmelder feststellen, welche Fragen gestellt und welche Antworten dem Amt erteilt worden sind.

6. Exkurs: Recht auf Akteneinsicht

Das Recht auf Akteneinsicht (Einsicht in die eigenen Akten) ist Ausfluss des *Grundsatzes des rechtlichen Gehörs*²⁴. Es ist heute in Art. 26 VwVG verankert.

Der Anmelder ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes berechtigt, in *alle Akten, die möglicherweise als Entscheidungsgrundlagen in Frage kommen*, Einsicht zu nehmen. Zu diesen Akten gehören auch Vernehmlassungen von anderen Amtsstellen, Protokolle und interne Amtsnotizen.

Wird dem Anmelder die *Einsichtnahme* in ein Aktenstück *verweigert* (beispielsweise weil eine der in Art. 27 VwVG umschriebenen *Ausnahmen vor-*

19 Von Greyerz, Schweizerisches Privatrecht VIII/2 S. 212.

20 Bürgi, Zürcher Kommentar, N 7 zu Art. 730 OR.

21 Art. 321 StGB.

22 BGE 104 Ib 121.

23 Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 276; BGE 99 Ib 109. Vgl. auch Art. 49 BZP.

24 Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes S. 133; BGE 100 Ia 8, 100 Ia 97, 95 I 103.

liegt – wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone oder wesentliche private Interessen –), so darf auf dieses Aktenstück zum Nachteil des Anmelders nur abgestellt werden, wenn das Amt ihm den wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich mitgeteilt und Gelegenheit gegeben hat, Stellung zu nehmen und Gegenbeweismittel vorzulegen²⁵.

7. Insbesondere der Beweis der Verkehrsdurchsetzung

7.1 Ich sage *Beweis* der Verkehrsdurchsetzung – und weiss, dass ich hier Glatt-eis betrete. Denn es besteht (soweit ich sehe) keine Einigkeit darüber, ob der Anmelder die behauptete Verkehrsdurchsetzung beweisen oder nur glaubhaft machen muss. Genügt der *Anschein der Richtigkeit* (Glaubhaftmachen) oder muss das Amt *überzeugt* sein (Beweis)?

Das Amt ist sich hier selber nicht ganz schlüssig. In einzelnen Amtsbescheiden liest man, die Verkehrsdurchsetzung müsse “nachgewiesen” werden, in anderen begnügt man sich mit “Glaubhaftmachen”. Eine ehemalige Mitarbeiterin des Amtes hat im GRUR ebenfalls die Auffassung vertreten, es genüge Glaubhaftmachen²⁶.

Ich bin hier – und ich weiss, dass ich mir damit Ihre Sympathien nicht hole – der im *deutschen Recht* vertretenen Meinung²⁷, die Verkehrsdurchsetzung müsse *bewiesen* werden. Wer an einem an sich nicht schutzfähigen (weil beschreibenden) Zeichen Ausschliesslichkeitsrechte begründen will, muss nach meinem Dafürhalten mehr tun als glaubhaft machen; er hat das Amt zu überzeugen. Die *Überzeugung des Amtes* braucht aber (wie im Zivilprozessrecht die Überzeugung des Richters) *keine absolute Gewissheit* zu sein²⁸; mit Gewissheit lassen sich Tatsachen, insbesondere solche der Vergangenheit oder der Zukunft, praktisch auch kaum feststellen. Es genügt deshalb, wenn sich das Amt im Rahmen der Unvollkommenheit menschlicher Erkenntnis mit gutem Gewissen als überzeugt erklären kann²⁹; oder: Es genügt “die von der Lebenserfahrung und praktischen Vernunft getragene, mit Gründen gestützte Überzeugung”³⁰.

Nicht bewiesen ist eine Tatsache deshalb nur dann, wenn Zweifel bestehen bleiben, denen ein gewisses Gewicht zukommt, nicht aber schon dann, wenn nur theoretisch die entfernte Möglichkeit vorhanden ist, dass der

25 Art. 28 VwVG.

26 E. Schmidt, Die neuere Markenpraxis des schweizerischen Bundesamtes für geistiges Eigentum, GRUR Int. 1980 S. 401.

27 Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 11. Aufl., N 104 zu § 4 WZG.

28 Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 279; Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast S. 6.

29 Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast S. 6.

30 Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 279 und die dort zitierten Entscheide.

wirkliche Sachverhalt anders sein könnte, als er sich dem Amt aufgrund der vorgelegten Beweismittel darbietet.

7.2 *Zu beweisen ist die Verkehrsdurchsetzung.*

Ich möchte Sie hier nicht mit den unzähligen Versuchen von Lehre und Rechtsprechung langweilen, den *Begriff der Verkehrsdurchsetzung* genauer zu umschreiben. Sie können diesen Versuchen im stillen Kämmerlein nachgehen.

Einigkeit besteht immerhin darüber, dass Verkehrsdurchsetzung nur dann angenommen werden kann, wenn

- ein lang dauernder und umfangreicher Gebrauch *oder* eine besonders intensive Werbung nachgewiesen wird und (kumulativ)
- die Konkurrenz das in Frage stehende Zeichen nicht (oder kaum) benutzt, mithin auf die Verwendung dieses Zeichens offensichtlich nicht angewiesen ist (fehlendes Freihaltebedürfnis).

Wichtig ist, dass nicht nur auf die *Dauer des Gebrauchs* abgestellt werden darf. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes³¹ kann Verkehrsdurchsetzung auch auf *intensiver Werbung* beruhen. Die Höhe der Werbeaufwendungen ist in der Tat ein wichtiges Anzeichen dafür, dass das Zeichen Kennzeichnungskraft erlangt hat.

Immerhin dürfte eine Benutzung des Zeichens nur in der Werbung nicht genügen³²; das Zeichen muss auch *markenmässig* (also auf der Ware und/oder Verpackung) gebraucht worden sein.

7.3 Bei der *Gebrauchsdauer* gilt beim Amt bekanntlich die Faustregel von *zehn Jahren*. Das Amt ist hier aber von geradezu erfrischender Beweglichkeit und weicht im Einzelfall von dieser Faustregel ab.

7.4 Übersehen wird öfters die Bedeutung der *massgeblichen Verkehrskreise*. Es empfiehlt sich für den Markenanmelder dringend, mit dem Amt zunächst in diesem Punkt Einigkeit herbeizuführen und den Durchsetzungsgrad erst dann nachzuweisen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise feststehen.

7.5 *Beweismittel*

In seinem Entscheid vom 30. November 1982 i.S. *Levi Strauss*³³ hat das Bundesgericht bewiesen, dass es (ungeachtet immenser Arbeitslast) von ungebrochener Beweglichkeit geblieben ist.

31 BGE 59 II 82 und 160, 63 II 427, 70 I 196, 77 II 326, 84 II 226, Schweiz. Mitteilungen 1983 S. 75.

32 Bundesgericht in SPMMBl. 1980 I 11 DIAGONAL.

33 SPMMBl. 1983 I 18.

Im abgekürzten Verfahren nach Art. 109 OG hat es mit beneidenswerter Selbstsicherheit eine jahrzehntealte Praxis unter den Tisch gefegt und apodiktisch festgehalten, Umsatzzahlen und Werbekosten könnten “nichts Schlüssiges” über die vom Anmelder behauptete Verkehrsdurchsetzung aussagen. Dem erfrischenden Schwung des Urteils fällt in der Folge auch noch ein geschäftsführender Direktor zum Opfer, der indirekt als Lügner abgestempelt wird, wenn das Bundesgericht feststellt, bei seiner Erklärung über Umsatzzahlen und Werbekosten sei nur die Unterschrift, nicht aber der Inhalt beglaubigt worden.

Dazu kann ich aus meiner Froschperspektive nur folgendes anmerken:

- Ich bin (erstens) nicht ganz sicher, ob das Bundesgericht gemerkt hat, dass es sich mit diesem Entscheid über eine langjährige Praxis hinweggesetzt hat; es gibt doch zu denken, dass die gleiche Kammer (I. Zivilabteilung) nur drei Monate vorher³⁴ genau den gegenteiligen Standpunkt vertreten und Umsatzzahlen und Werbeanstrengungen als taugliche Beweismittel bezeichnet hat;
- und ich kenne (zweitens auch keine Gesetzesbestimmung, wonach Partei-aussagen zu beglaubigen sind;
- und ich kenne (drittens) keine gesetzliche Vermutung, dass Direktoren von Amts wegen liegen ...

Tröstlich, dass das *Amt* hier (was freilich leicht fällt) wesentlich vernünftiger ist als die hohen Richter in Lausanne. Es lässt als Beweismittel zu:

- Lieferscheine
- Werbematerial
- Rechnungen
- Umsatzzahlen
- Aussagen des Anmelders

Die beiden letztgenannten Beweismittel in der Regel allerdings nur als Ergänzung der drei anderen.

Weitere Beweismittel sind durchaus *denkbar*, beispielsweise *Bestätigungen von Verbänden*. Auch hier muss aber vorgängig die Frage der massgeblichen Verkehrskreise geprüft werden, da Umfragen bei Handelskammern oder Wirtschaftsverbänden in der Regel nur hinsichtlich der *Meinung von Fachkreisen* einigermaßen zuverlässige Resultate ergeben können.

- 7.6 Ein seltsames Beweismittel ist das sog. *Affidavit*, also die *eidesstattliche Erklärung*. Ich wil nicht leugnen, dass solche Affidavits im Einzelfall praktisch sein können (übrigens sowohl für das Amt wie für den Anmelder). Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir uns hier gleichsam in der beweis-

34 Wie in den Schweiz. Mitteilungen 1983 S. 70 = BGE 108 II 216 LESS zu lesen ist.

rechtlichen Grauzone bewegen, da der *Eid* im Verwaltungsverfahrensgesetz nicht als Beweismittel vorgesehen ist; es kann deshalb als Beweismittel auch keine Erklärung an Eides Statt geben.

7.7 Als Beweismittel von immer grösserer Bedeutung sind die *Publikumsbefragungen*, wenn auch vielleicht weniger bei der Frage der Verkehrsdurchsetzung als beim Problem der täuschenden Marke.

Noch sind wenig Fälle mit Publikumsbefragungen durchexerziert worden. Das Bundesgericht und (während längerer Zeit jedenfalls) auch das Amt haben sich skeptisch geäussert. In jüngster Zeit hat sich aber das Amt auch hier von seiner besten Seite gezeigt und eine Publikumsbefragung befürwortet, ja sogar seine *Mithilfe* beim Aufstellen des Fragenkatalogs angeboten. Solche *Zusammenarbeit* von Anmelder, Amt und Marktforschungsinstitut scheint mir unerlässlich zu sein; sonst läuft der Anmelder Gefahr, dass das Amt die vom Marktforschungsinstitut gestellten Fragen als tendenziös oder suggestiv abtut. Aus eigener Erfahrung weiss ich freilich, dass seriöse Marktforschungsinstitute für tendenziöse Fragestellungen nicht zu haben sind.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Wahl des geeigneten Beweismittels (wie ich eingangs ausgeführt habe) letztlich dem Anmelder zusteht. Das Amt wird sich deshalb nie auf den Standpunkt stellen können, die Verkehrsdurchsetzung könne nur durch Publikumsbefragung bewiesen werden.

II. Herkunftsbezeichnungen und geographische Angaben

Schöner Brauch ist es, sich an Weihnachten Geschenke zu machen. Und löblich ist es, dass das Amt nicht nachstehen wollte und uns auf Weihnachten des letzten Jahres ein besonderes Geschenk gemacht hat: Ich spreche von der im Dezember 1982 im SPMMBI. I S. 82 veröffentlichten *Rechtsauskunft über den Schutz geographischer Herkunftsbezeichnungen*³⁵.

Mit dieser Rechtsauskunft hat das Amt auch aufs schönste den Ausspruch von Wrangel zu Wallenstein (Wallensteins Tod I, 5) widerlegt³⁶:

“Ich hab’ bloss ein Amt und keine Meinung.”

Dass das Amt bei seiner Meinungsbildung aufs Glatteis geraten und dabei ausgerutscht ist, darf ihm unter diesen Umständen nicht vorgeworfen werden. Auch gute Schlittschuhläufer stürzen ab und zu ...

35 In deutscher Übersetzung nun auch veröffentlicht in GRUR Int. 1983 S. 882.

36 Schiller, Wallensteins Tod I, 5.

Es geht um zwei Dinge:

1. In der Rechtsauskunft ist zu lesen, das Amt habe über den *Schutz der Herkunftsbezeichnungen zu wachen*. Unterschätzen Sie das Amt in dieser Hinsicht nicht! Denn in praxi bedeutet das (oder darf ich sagen: hat das bedeutet), dass beispielsweise eine Firma, die die Bezeichnung "Swiss" verwendet, aufgefordert wird, eine Bestätigung vorzulegen, wonach es sich bei den so gekennzeichneten Waren tatsächlich um Schweizer Produkte handelt. Es wird bei dieser amtlichen Aufforderung auch eine Frist gesetzt, wobei immerhin tröstlich ist, dass bei Fristverpassung keine Konsequenzen angedroht werden ...

Kritische Juristen haben die unangenehme Frage nach der *Rechtsgrundlage* der vom Amt behaupteten Gralshütertätigkeit aufgeworfen. Bis zur weihnachtlichen Rechtsauskunft waren sich die Immaterialgüterrechtler ja (wenigstens in diesem Punkt) einig, dass irreführende Herkunftsbezeichnungen (auf Klage hin) von den kantonalen Gerichten geahndet werden müssen³⁷.

Das Amt hat in diesem Zusammenhang geltend gemacht, seine Legitimation ergebe sich aus der *Verordnung über die Aufgaben der Departemente, Gruppen und Ämter*³⁸. Nach dieser Verordnung sei es u.a. auch mit dem Vollzug der Erlasse über den Schutz der Herkunftsbezeichnungen befasst.

In einer Eingabe an das Amt hat der VSP im Februar 1983 darauf hingewiesen, dass die genannte Verordnung *keine ausreichende Rechtsgrundlage* darstellt. Die Verordnung ist in Ausführung zum *Verwaltungsorganisationsgesetz* vom 19. September 1978³⁹ erlassen worden und hat (wie sich übrigens der Botschaft zum Verwaltungsorganisationsgesetz leicht entnehmen lässt⁴⁰) nur *organisatorische Bedeutung*. Sie ermächtigt das Amt jedenfalls nicht, bei Privaten zu intervenieren. Sonst könnte das Amt (das nach der gleichen Verordnung beispielsweise auch mit dem Vollzug der Erlasse über den Schutz der Marken befasst ist) von Amts wegen auch bei täuschenden Marken oder täuschend gewordenen Marken einschreiten.

Ich will die Sache nicht dramatisieren. Aber: Wehret den Anfängen. Und vielleicht gilt hier auch für das Amt das Wort des weisen Goethe (ein anderer wäre zu so tiefer Erkenntnis kaum gelangt)⁴¹:

“Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande.”

2. Weit wichtiger (und besorgniserregender) ist die in der Rechtsauskunft zum Ausdruck gebrachte *Vermischung von Herkunftsbezeichnungen und gewöhnlichen geographischen Angaben*.

37 Art. 18 und 24 lit. f MSchG, Art. 2 lit. b und d UWG, Art. 13 UWG.

38 SR 172.010.15.

39 SR 172.010.

40 BBl. 1975 I 1453.

41 Maximen und Reflexionen; Nachlass: Über Literatur und Leben (900).

- 2.1 Ich weiss, dass ich Eulen nach Athen trage, wenn ich darauf hinweise, dass Herkunftsbezeichnungen nach Art. 18 MSchG nur dann vorliegen, wenn die Bezeichnung dem Erzeugnis *einen besonderen Ruf* gibt. Geographische Angaben, die einem Produkt keinen Ruf verleihen, können keine Herkunftsbezeichnungen sein⁴². LIMA und CUSCO sind deshalb (für die in Frage stehenden Waren) keine Herkunftsbezeichnungen, dies etwa im Gegensatz zu der (in der Rechtsauskunft im gleichen Zug genannten) Marke PILS.
- 2.2 In bemerkenswertem Tempo hat das Amt nun der weihnachtlichen Rechtsauskunft im kürzlich erschienenen *Jahresbericht 1982* einen *weiteren Aufsatz* über “Die Eintragung von geographischen Bezeichnungen als Marke” folgen lassen⁴³. Es unterscheidet dabei zwischen
- *qualifizierten Herkunftsangaben*
(das sind im herkömmlichen Sprachgebrauch die Herkunftsbezeichnungen nach Art. 18 MSchG)
 - *unmittelbaren Herkunftsangaben*
(richtiges Beispiel LIMA)
(im herkömmlichen Sprachgebrauch als geographische Angaben bezeichnet)
 - *mittelbaren Herkunftsangaben*
(richtiges Beispiel BIG BEN)
(im herkömmlichen Sprachgebrauch manchmal auch als geographische Angaben bezeichnet)

Diese Einteilung ist an sich nicht zu beanstanden, sieht man vielleicht von der (wie sich zeigen wird) nicht ganz ungefährlichen Terminologie ab.

Im zweiten Abschnitt des Aufsatzes droht das Amt aber wieder in das Fahrwasser der früheren Rechtsauskunft (das übrigens – wie der unglückliche LIMA-Entscheid zeigt – auch das seichte Fahrwasser des Bundesgerichtes ist) abzugleiten:

- Zum einen wird erneut (und erneut ohne nähere Begründung) die offenbar nicht ausrottbare Behauptung aufgestellt, der lange Gebrauch einer Marke könne die Täuschungsgefahr nicht beheben. Ich vermag diese Auffassung noch immer nicht zu teilen. Es ist ohne weiteres möglich, dass die geographische Aussage einer Marke im Verlaufe der Jahre jede Bedeutung verliert (z.B. CANADA DRY oder PARISIENNE, der das Bundesgericht in BGE 89 I 295 Verkehrsgeltung attestiert hat). Das Bundesgericht hat

42 David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 6 und 7 zu Art. 18; Matter, Kommentar zum Markenschutzgesetz S. 190; Troller, Immaterialgüterrecht I, 3. Aufl., S. 320/321.

43 Jahresbericht 1982 des Bundesamtes für geistiges Eigentum S. 24.

dies in jüngerer Zeit auch angedeutet, leider aber nicht mit der erforderlichen Klarheit⁴⁴.

- Zum andern aber halte ich auch den im Aufsatz vertretenen Standpunkt, bei geographischen Angaben (nicht etwa nur bei Herkunftsbezeichnungen) bestehe immer ein *Freihaltebedürfnis*, weshalb CUSCO und LIMA für ortsansässige Hersteller freigehalten werden müssten, für kaum zutreffend.

CUSCO und LIMA sind eben keine Herkunftsbezeichnungen im Sinne von Art. 18 MSchG. Es sind gewöhnliche geographische Angaben, die sich (wie das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung festgestellt hat) sehr wohl für nicht ortsansässige Unternehmen durchsetzen können⁴⁵.

Hier liegt wohl auch die Gefahr der vom Amt neu vorgeschlagenen *Terminologie*. Spricht man allgemein nur noch von Herkunftsangaben (qualifizierten, unmittelbaren, mittelbaren), so läuft man offensichtlich Gefahr, alles in einen Topf zu werfen. Es geht hier nicht um Wortklauberei. Aber dieser amtliche Eintopf widerspricht eindeutig geltendem Recht.

III. Schlussbemerkungen

Meine Ausführungen haben gezeigt, dass manche Früchte an der Einsteinstrasse noch nicht völlig ausgereift sind. Ich weiss, dass die hier anwesenden Vertreter des Amtes nun ihre zahlenmässige Übermacht ausspielen, den ihnen (in aller Demut) zugeworfenen Fehdehandschuh aufnehmen und mit der Wucht amtlicher Autorität zurückschleudern werden. Das soll auch so sein! Denn nicht mit der Faust im Sack oder mit einseitigem Flennen, sondern nur mit gemeinsamem Ausdiskutieren können die anstehenden Fragen gelöst werden. Und vielleicht gelingt es uns, in der anschliessenden Diskussion da und dort (ohne Prestigeverlust, wie ich hoffe) einen Kompromiss herbeizuführen. Das ist bekanntlich die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das grössere Stück bekommen.

44 SPMMBL 1976 I 14 METZ: Verkehrsgeltung eines Zeichens muss Täuschungsgefahr nicht nur bei Händlern, sondern auch bei den Letztabnehmern beseitigen. SPMMBL 1980 I 52 LIMA: Eine an sich täuschende Marke kann nach intensivem und langjährigem Gebrauch eine allgemeine (zweite) Bedeutung erlangen und wird dann auch nicht mehr als Ortsangabe verstanden. Vgl. dazu auch Müller, Zum Begriff der täuschenden Marke, Schweiz. Mitteilungen 1981 S. 10/11 und die dort zitierte Lehre und Rechtsprechung.

45 BGE 55 I 274 TUNBRIDGE WELLS, 59 II 212 TAVANNES, 77 II 321 SIHL und LONZA, 82 II 346 WEISSENBURG, 100 Ib 351 HAACHT, Schweiz. Mitteilungen 1961 S. 62 JENA, Handelsgericht Bern in ZBJV 1964 S. 321 FUJI.

Allgemeine Bemerkungen zum Beweisverfahren vor dem Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE), insbesondere in Markensachen

Kurt Wüthrich, Bern

Einleitung

Vor einiger Zeit hat jemand aus Ihrem Kreis – ich entsinne mich nicht mehr, wer es war – die inständige Bitte an uns gerichtet, wir möchten doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass es ein Verwaltungsverfahrensgesetz gebe; an dieses hätten auch wir uns zu halten. Der Ruf verdient es, trotz seines leicht anklagenden Untertons, gehört zu werden. Denn es gibt unbestreitbar einige verfahrensrechtliche Prinzipien, die auch im Verfahren vor unserem Amt, im besonderen in Markensachen, aktuell werden können und die der Gefahr unterliegen, gelegentlich vergessen zu werden. Diese Prinzipien sollen im folgenden etwas näher betrachtet werden, wobei ich nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern mich auf einen knappen Überblick beschränken möchte.

Beweismittel nach Art. 12 VwVG und damit zusammenhängende Fragen

Zentrale Bestimmung für unsere Untersuchung ist zweifellos Art. 12 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG). Diese lautet wie folgt:

“Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:

- a. Urkunden;
- b. Auskünfte der Parteien;
- c. Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
- d. Augenschein;
- e. Gutachten von Sachverständigen.”

Als erstes können wir demnach festhalten: Es gilt der Grundsatz der Sachverhaltsermittlung von Amtes wegen, jedenfalls im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren. Auch das BAGE hat folglich den Tatbestand von Amtes wegen festzustellen und deshalb über die rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen selbst Beweis zu führen (vgl. BGE 99 Ib 109 Erw. 4). Dieser Grundsatz erfährt indessen eine praktisch bedeutsame Einschränkung durch Art. 13 VwVG; nach dieser Bestimmung sind die Parteien verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken, insbesondere in einem Verfahren, das sie durch ihr eigenes Begeh-

ren einleiten (Abs. 1 lit. a). Auch unser Amt kommt mitunter in die Lage, gegenüber Antragstellern direkt oder indirekt auf diese Mitwirkungspflicht hinweisen zu müssen. Die Behörde braucht übrigens auf ein von den Parteien gestelltes Begehren nicht einzutreten, wenn diese die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern (Art. 13 Abs. 2 VwVG).

Als weiterer wichtiger Grundsatz, den es im Beweisverfahren zu beachten gilt, ist das rechtliche Gehör zu nennen. Darauf ist noch zurückzukommen.

Ich möchte mich nun den einzelnen in Art. 12 VwVG angeführten Beweismitteln und ihrer Bedeutung für das Verfahren vor dem BAGE in seiner Eigenschaft als Markenregisterbehörde zuwenden.

a) Urkunden

Der Urkundenbeweis bietet, soweit ersichtlich, wenig Probleme. Er kommt z.B. vor beim Nachweis des Rechts auf den Namen oder die Firmenbezeichnung Dritter, dort meist in Form von Verträgen und anderen Urkunden über die Beziehung zwischen Anmelder und Namensträger sowie als Zustimmungserklärung des Namensträgers. Ferner ist der Nachweis des gleichzeitigen Übergangs des Geschäfts oder Geschäftszweiges nach Art. 11 MSchG durch eine Urkunde zu erbringen, sei es durch eine beglaubigte Erklärung des bisherigen Markeninhabers, sei es durch eine andere taugliche Urkunde (Art. 19 Abs. 1 Ziff. 1 MSchV).

Schliesslich sei daran erinnert, dass auch das ehemals dornenvolle Problem des Nachweises der Hinterlegungsberechtigung durch die Schaffung eines Formulars mit Urkundencharakter beseitigt worden ist; diese Lösung hat, wie ich glaube, allseitige Zustimmung gefunden. Zusätzliche Belege werden nur noch dort eingefordert, wo das Amt begründete Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit der Erklärung hat, etwa dann, wenn es sich bei den beanspruchten Waren oder einem Teil derselben offensichtlich um sog. Hilfswaren handelt.

Den Urkundenbeweis beim Verkehrsgeltungsnachweis spare ich hier aus; dieser Punkt kommt nachher zur Sprache.

b) Auskünfte der Parteien

Auskünfte der Parteien – d.h. im Verfahren vor dem BAGE solche des Antragstellers – spielen, wie die Praxis immer wieder zeigt, namentlich beim Nachweis der Verkehrsgeltung nicht kennzeichnungskräftiger Zeichen eine Rolle, weil dort andere Beweismittel oft nicht beigebracht werden können oder für sich allein nicht ausreichen. Zu diesem Problem werden Sie im Referat von Frau Frei noch Näheres hören. An dieser Stelle nur soviel: Unser Amt vertritt keineswegs

die Auffassung, Auskünfte des Antragstellers seien generell als unzulässiges, weil ungenügendes Beweismittel zurückzuweisen; es hält sie nur nicht in jedem Fall als einziges Beweismittel für ausreichend. Wenn sich das Amt im Zusammenhang mit dem Nachweis einer bestimmten Tatsache mit Auskünften des Antragstellers allein nicht zufriedengibt, so wendet es dabei nicht etwa in unzulässiger Weise starre Beweiswürdigungsregeln an; ganz im Gegenteil handelt es in einem solchen Fall in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 BZP; vgl. *Gygi*, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 205).

c) *Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen*

Das Zeugnis von Drittpersonen als Beweismittel können wir beiseite lassen, denn das BAGE kommt mangels Zuständigkeit (vgl. Art. 14 VwVG) gar nicht in die Lage, eine Zeugeneinvernahme durchzuführen.

Demgegenüber stützt sich das Amt sehr oft auf Auskünfte Dritter. Es tut dies insbesondere dann, wenn Zweifel darüber bestehen, ob ein bestimmtes, zur Eintragung angemeldetes Wort zum Gemeingut gehört oder täuschend wirkt. Zwar handelt es sich hier im Grunde um Rechtsfragen; deren Entscheidung hängt jedoch unmittelbar von einer Vorfrage rein tatsächlicher Natur ab, nämlich von der Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise.

Häufig sind es Fachleute, die um Auskunft angegangen werden, je nach Art der Waren z.B. solche auf wissenschaftlich-technischem Gebiet. Nun führt zwar das Bundesgericht in BGE 99 Ib 57 Erw. 3 folgendes aus:

“Wer in einem Verwaltungsverfahren allein um seiner besonderen Fachkenntnis willen zur Abklärung des Sachverhaltes beigezogen wird, wirkt daran als Sachverständiger und nicht als blosser Auskunftsperson mit. Beim Beizug von Sachverständigen hat die Behörde aber auf Grund der Verweisung von Art. 19 VwVG die Art. 57, 58 und 60 BZP zu beachten, die insbesondere vorschreiben, dass den Parteien Gelegenheit zu geben ist, zur Ernennung des Sachverständigen Stellung zu nehmen und sich zu den Fragen zu äussern, deren Begutachtung beabsichtigt ist.”

Das Amt hat sich indessen bisher nur in Ausnahmefällen strikt an diese Vorschriften gehalten. Es ist wohl gerne bereit – und im übrigen auch dazu verpflichtet –, Anträge oder Anregungen betreffend die zu befragenden Personen und die Fragestellung entgegenzunehmen. Es würde jedoch eindeutig zu weit führen, in jedem derartigen Fall zuvor den Antragsteller ausdrücklich zur Stellungnahme aufzufordern.

Dagegen sind zwei andere Grundsätze in diesem Zusammenhang von erheblicher Bedeutung, und ich will nicht verhehlen, dass unser Amt in der Vergangenheit diesbezüglich hin und wieder gesündigt hat.

Zum ersten: Werden zur Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes Auskünfte von Dritten eingeholt, so kommt nur die Form schriftlicher Anfrage und Antwort in Betracht; nur so lässt sich einwandfrei überprüfen, wie die Frage gestellt worden ist und was die Antwort besagt (BGE 99 Ib 109/110 Erw. 4).

Zum zweiten: Werden Auskünfte von Drittpersonen eingeholt, so ist der Antragsteller über die befragten Personen, die Fragestellung sowie die erhaltenen Auskünfte zu unterrichten und zur Stellungnahme einzuladen; dies gilt jedenfalls dann, wenn das Amt die Auskünfte im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens für relevant hält. Dieser Aspekt des Rechts auf Orientierung (vgl. *Saladin*, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, S. 134) gehört zum verfassungsmässigen und auch in Art. 29 VwVG ausdrücklich garantierten Anspruch auf rechtliches Gehör.

d) Augenschein – Gutachten von Sachverständigen

Zu den unter Art. 12 lit. d und e VwVG genannten Beweismitteln kann ich mich kurz fassen:

Ein Augenschein von seiten des Amtes wurde meines Wissens noch nie durchgeführt; eine Notwendigkeit, sich in Markenangelegenheiten dieses Beweismittels zu bedienen, ist auch gar nicht ersichtlich.

Gutachten von Sachverständigen wurden bisher vom Amt selbst – sieht man von den bereits erwähnten Auskünften fachkundiger Drittpersonen ab – kaum je eingeholt. Hingegen sind schon vereinzelt Umfragegutachten von Meinungsforschungsinstituten eingereicht worden, und zwar meist, um die Verkehrsgeltung von Zeichen des Gemeingutes darzutun (vgl. zu einem solchen Fall das Urteil des BGE vom 30. November 1982 i.S. Levi Strauss gegen das BAGE, besonders Erw. 5, abgedruckt im PMMBL. 1983 I S. 18/19).

Wahl der Beweismittel durch den Antragsteller; Recht auf Akteneinsicht

Abschliessend ein kurzes Wort zu zwei Grundsätzen, die beide Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör sind.

Obschon, wie eingangs erwähnt, das BAGE wie jede andere Behörde grundsätzlich den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln hat, ist es dem Antragsteller nicht verwehrt, selbst das oder die ihm geeignet erscheinenden Beweismittel anzubieten. Das Amt ist zur Beweisabnahme und zur Beweiswürdigung verpflichtet, ebenso zur Stellungnahme zu Anträgen und Vorbringen (*Saladin*, Verwaltungsverfahrenrecht, S. 135). Ihre Grenze findet diese amtliche Prüfungs-

pflicht dort, wo Beweisanträge zum vornherein als für den Ausgang des Verfahrens bedeutungslos anzusehen sind.

Das Recht auf Akteneinsicht schliesslich ist in den Art. 26 ff. VwVG umfassend geregelt. Generell lässt sich daraus ableiten, dass der Antragsteller grundsätzlich in alle wesentlichen, d.h. in alle möglicherweise als Entscheidungsgrundlagen dienenden Akten Einsicht nehmen kann. Beschränkt ist das Recht nur insoweit, als wichtige staatliche oder private Interessen die Geheimhaltung erfordern.

Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem Amt

Prisca Frei, Bern

Ein Zeichen, dem ursprünglich die markenrechtliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft fehlt, kann diese mit seiner Durchsetzung im Verkehr erlangen. Ein ursprünglich markenrechtlich nicht monopolisierbares Zeichen kann somit ausnahmsweise doch Markenschutz geniessen, wenn es von den beteiligten Verkehrskreisen infolge seines Gebrauches trotzdem als Marke aufgefasst wird. Diesen Grundsatz, der in unserem Gesetz nirgends verankert ist, hat das Bundesgericht im Jahre 1933 im Fall "Tavannes" auch für das schweizerische Markenrecht anerkannt (BGE 59 II 212). Nicht jede anfänglich nicht schützbares Angabe jedoch ist dieser Umwandlung fähig. Es ist vielmehr darauf zu achten, dass dadurch dem Verkehr nicht Begriffe entzogen werden, die für die Bezeichnung von Waren schlechterdings unentbehrlich sind (Urteil des Bundesgerichtes vom 9. Juli 1974 i.S. Remy Cioca, Erw. 1, publiziert in PMMBL. 1974 I 68; BGE 70 I 196, 64 II 48 und 21 1057).

Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit, die Frage, ob sich ein ursprünglich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen bei den beteiligten Verkehrskreisen trotzdem als Kennzeichen eines bestimmten Betriebes durchgesetzt hat, mit Bestimmtheit richtig zu beantworten: Man fragt die massgebenden Leute. Nur die Ergebnisse einer Publikumsbefragung mit einer gekonnten und korrekten – insbesondere keiner suggestiven – Fragestellung vermögen dies direkt zu beantworten. Es wäre wohl sinnvoll, wenn das Amt vor der Durchführung einer solchen Befragung zu deren Gestaltung Stellung nehmen könnte, zur Wahl des mit der Umfrage zu betrauenden Instituts, zur Bestimmung des zu befragenden Personenkreises sowie insbesondere auch zur Art der Fragestellung.

Aussagekräftige Publikumsbefragungen sind aber nicht nur sehr schwierige, sondern auch höchst kostspielige Unterfangen. Deshalb wird eine geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung kaum jemals auf diese Art und Weise *unmittelbar*, direkt bewiesen. Vielmehr hat man sich seit der Anerkennung des Prinzips der Verkehrsdurchsetzung damit begnügt, auf Sachumstände abzustellen, die auf eine Verkehrsdurchsetzung schliessen lassen.

Das Bundesgericht hat in verschiedenen Fällen von der *Gebrauchsdauer* auf Verkehrsgeltung geschlossen (BGE 59 II 213; 64 II 247; 73 II 188; 77 II 324; 82 II 356). Auch gemäss der einschlägigen Bestimmung der PVUe ist bei der Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke die "Dauer des Gebrauchs" zu berücksichtigen (Art. 6quinquies lit. C). Wird auf den Sachumstand der Gebrauchsdauer abgestellt und davon auf Verkehrsdurchsetzung geschlossen, so wird diese wie gesagt nicht unmittelbar bewiesen, es liegt ein indirekter Beweis, ein *In-*

dizienbeweis vor. Der Sachumstand, der Indiz für die Verkehrsdurchsetzung sein soll – meistens die Gebrauchsdauer –, muss wiederum *bewiesen* sein.

Anforderungen an die Gebrauchsdauer

Das Amt geht davon aus, dass ein Zeichen mindestens 10 Jahre lang andauernd markenmässig gebraucht worden sein muss. Dabei handelt es sich lediglich um eine Faustregel. In Einzelfällen vermag auch ein kürzerer, aber besonders intensiver Gebrauch zu genügen. Es wurde auch schon Verkehrsdurchsetzung angenommen aufgrund des Nachweises einer kürzeren Gebrauchsdauer plus dem zusätzlichen Indiz von die Verkehrsdurchsetzung bestätigenden Auskünften der beteiligten Verkehrskreise.

Beweis des Indizes der Gebrauchsdauer

Das am häufigsten verwendete und das – zumal für Wortmarken – einfachste Beweismittel sind Rechnungen und Lieferscheine der letzten 10 Jahre für Produkte der fraglichen Marke.

Es gibt Fälle, in denen es dem Gesuchsteller nicht möglich ist, solche Papiere vorzuweisen. Vielfach werden dem Amt dann Zusammenstellungen von Umsatzzahlen und Werbekosten dieser Jahre unterbreitet. Auch solche Zahlen vermögen die Gebrauchsdauer zu beweisen, sofern sie selbst genügend belegt sind. Bei der Würdigung dieses Beweismaterials gelangt das Amt immer wieder zum Schluss, dass die nötige Gebrauchsdauer wahrscheinlich effektiv vorliegt. Damit es sich aber wirklich als davon überzeugt erklären kann, verlangt es nebst den Zusammenstellungen dieser Zahlen noch zusätzliches Beweismaterial. Dabei kann es sich z.B. lediglich um eine Bekräftigung dieser Zahlen handeln, welche Gesuchsteller des anglo-amerikanischen Rechtsraumes vielfach in Form von sog. Affidavits (eidesstattlichen Erklärungen) unterbreiten. Denkbar sind aber auch zusätzliche andere Beweise für die Gebrauchsdauer als diese Zahlen, etwa eine umfassende Dokumentation über die Werbung z.B. in Zeitungen und Zeitschriften oder Bestätigungen von schweizerischen Händlern oder schweizerischen Abnehmerverbänden bezüglich den Verkauf der mit dem fraglichen Zeichen versehenen Produkte.

An dieser Stelle noch ein Blick auf das Urteil des Bundesgerichts vom 30. November 1982 i.S. Levi Strauss & Co. (publiziert in PMMBL. 1983 I 18): Geltend gemacht wurde, ein rotes Rechteck habe sich im Verkehr als Marke durchgesetzt. Es musste jedoch davon ausgegangen werden, dass gar nie dieses rote Rechteck als solches markenmässig verwendet wurde, sondern immer ein

rotes Rechteck mit der Aufschrift "Levi's". Zu beweisen wäre somit gewesen, dass sich trotzdem auch das rote Rechteck allein als Marke durchgesetzt hat. Als Beweismaterial wurden u.a. Umsatzzahlen und Angaben über Werbekosten beigebracht. Das Bundesgericht führte aus, diese Zahlen können nichts Schlüssiges darüber aussagen, ob sich das rote Rechteck allein als Marke durchgesetzt habe. Das trifft sicherlich zu. Nur in diesem Sinne aber, auf den konkreten Fall bezogen, ist die ablehnende Haltung des Bundesgerichts gegenüber Umsatzzahlen und Werbekosten zu verstehen. Aus diesem Urteil ist nach Auffassung des Amtes nicht, wie das viele befürchten, auf eine grundsätzliche Infragestellung von Umsatzzahlen und Werbekosten als Beweismaterial für eine geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung zu schliessen.

Abschliessend darf sicher festgehalten werden, dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem Amt weder an starre noch an strenge Regeln gebunden ist. So herrscht z.B. in der BRD eine bedeutend strengere Praxis, was dem Amt auch aus Kreisen der Patentanwälte immer wieder bestätigt wird.

La protection des indications de provenance par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle

Jean-Daniel Pasche, Berne

Le présent exposé n'a d'autre ambition que celle de présenter brièvement le rôle que l'Office fédéral de la propriété intellectuelle tient dans la défense des indications de provenance et des conceptions qu'il défend notamment en matière d'enregistrement de marques.

1. Les indications de provenance remplissent une fonction importante dans la vie économique. Révélant l'origine des produits, elles les caractérisent et les distinguent des produits similaires d'autres pays, régions ou localités. Aussi sont-elles pour les producteurs, fabricants et commerçants un puissant moyen de promotion de leurs marchandises et une arme précieuse dans la conquête d'une clientèle. Pour les consommateurs, obligés d'opérer un choix parmi la multitude de biens mis sur le marché et donc désireux de les identifier aisément, elles fournissent une garantie à la fois de provenance et de qualité.

Le pouvoir attractif exercé par certaines de ces indications donne lieu à de fréquents abus. Certains fabricants et commerçants, essayant de bénéficier d'une façon ou d'une autre de la réputation ainsi conférée, apposent de fausses indications de provenance sur leurs produits. Que l'on songe dans ce contexte aux nombreuses usurpations dont l'expression "Swiss" ("Suisse" – "Schweizer") est victime en Suisse et dans le monde.

Il est indispensable de ne pas tolérer pareilles pratiques car non seulement elles portent atteinte aux ayants droit mais encore provoquent l'avilissement de l'indication qui, désignant primitivement la provenance, se transforme graduellement en dénomination générique. Ainsi, tout le goodwill attaché à l'indication est définitivement compromis, les efforts consentis au fil des ans pour l'acquérir sont anéantis. Ce n'est un secret pour personne que l'expression "Swiss Cheese" en Amérique du Nord a subi cette transformation et désigne un fromage à pâte dure.

Il ne serait pas exagéré de prétendre que des considérations d'intérêt public commandent d'intervenir contre de telles usurpations. Dans cette optique, notre Office estime de son devoir de rendre les entreprises et les particuliers en faute attentifs aux prescriptions légales pertinentes en espérant qu'ils renoncent à une pratique illégale. Notre Office a qualité pour préparer et exécuter les actes législatifs relatifs à la protection des indications de provenance. Il ne dispose dès lors d'aucun pouvoir coercitif et ne peut agir qu'à titre consultatif. Notre action s'inscrit dans ce cadre et répond à un besoin inlassablement manifesté par les milieux économiques de notre pays, égale-

ment lorsque les abus sont commis à l'étranger. Dans cette dernière occurrence, nous invitons nos Ambassades à intervenir auprès des autorités étrangères compétentes pour qu'il soit mis fin à l'usurpation de nos indications géographiques. Il serait évidemment incompréhensible pour ces autorités étrangères que l'administration suisse se montre si soucieuse de la protection de ses dénominations géographiques à l'étranger et dans un même temps ferme les yeux à l'intérieur de ses frontières. Dans ce même ordre d'idées, nous estimons également que la protection de nos indications à l'étranger implique la protection des dénominations étrangères en Suisse.

Notre activité dans ce domaine repose certes sur une faible base légale, nous le savons. Parfois sommes-nous peut-être allés trop loin dans nos interventions? Le ton péremptoire de certaines démarches a-t-il pu tromper sur nos réelles intentions? C'est possible. Nous essayons toutefois de mener notre action dans l'intérêt bien compris de tous et de ne pas dépasser le cadre des compétences incombant à une autorité consultative. Nous pourrions évidemment envisager de dénoncer les cas d'utilisation illicite aux autorités judiciaires compétentes. Il nous semble cependant plus opportun d'amener le contrevenant à renoncer de lui-même à l'acte incriminé.

2. Il est cependant un aspect des dénominations géographiques et des indications de provenance en particulier où notre Office joue un rôle prépondérant dans leur protection. Nous avons en effet très souvent à nous prononcer sur l'admissibilité de marques verbales ou figuratives composées de dénominations respectivement de représentations géographiques. De par leur nature, ces signes géographiques peuvent être répartis en différentes classes et le fait d'appartenir à telle ou telle catégorie est déterminant en vue de l'admission ou non à l'enregistrement.

Tout d'abord, je définirais l'indication de provenance en général (Herkunftsangabe). Il s'agit simplement de la dénomination qui, aux yeux du public, révèle la provenance géographique du produit. Il suffit que la désignation utilisée apparaisse par une simple association d'idées comme la véritable origine de l'objet pour que l'on se trouve en face d'une telle indication de provenance (arrêt du Tribunal fédéral dans la cause "Lima", publ. dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques 1980 I p. 52 = FBDM 1980 I 52 "Lima").

En revanche, nous qualifions d'indications de provenance indirectes les emblèmes, les reproductions et les noms d'endroits ou de monuments célèbres. Que l'on pense à la fameuse image du Cervin ou au jet d'eau de Genève. En effet, ces signes recèlent un indice certain quant à l'origine du produit qui en est pourvu (ATF 76 I 168 "Big Ben").

Nous trouvons plus loin les indications géographiques de fantaisie. On appelle ainsi les signes à valeur purement symbolique. Pour être qualifié de fantaisiste,

le terme utilisé ne doit pas éveiller l'idée de provenance chez le consommateur "Walworth": quartier de Londres).

Nous en venons finalement à l'indication de provenance telle qu'elle est définie par la loi sur les marques (Herkunftsbezeichnung). Le droit suisse exige en effet que le nom géographique donne sa renommée au produit en question. Il s'agit dès lors d'une notion plus étroite que l'indication de provenance simple que j'ai décrite précédemment. Pour les besoins de notre étude nous l'appellerons indication de provenance qualifiée ("Genève" pour les montres).

Par souci d'être complet, il convient de signaler que l'appellation d'origine n'est pas définie par le droit suisse et qu'elle est donc soumise aux règles générales applicables aux indications de provenance.

Cette classification des dénominations géographiques dépend essentiellement du genre de produit auxquelles elles se rapportent. Ainsi la mention "Genève" n'a pas la même signification selon qu'elle concerne des montres ou des textiles.

Avant de nous livrer à l'examen systématique de l'enregistrement de ces différentes catégories, il convient avant tout de relever que notre Office refuse de toute façon d'enregistrer les marques comprenant une désignation géographique de nature à tromper le public sur la provenance de la marchandise. C'est un fait d'expérience que la dénomination géographique éveille chez le chaland l'idée que le produit qu'elle couvre provient de l'endroit désigné (ATF 97 I 79 "Cusco"). Le danger de tromperie existe dès que le signe figuratif ou verbal revendiqué comme marque renferme une allusion géographique suscitant l'idée que le produit émane de la région clairement mentionnée ou même suggérée, alors que cela ne correspond pas à la réalité. Peu importe que le titulaire ne nourrisse pas l'intention de tromper les consommateurs: le risque objectif de tromperie suffit. Celui-ci peut même résulter de l'utilisation d'une désignation géographique comme élément secondaire de la marque.

Les principes que nous venons de passer en revue concernent toutes les dénominations géographiques à part les désignations fantaisistes qui peuvent toujours être admises à l'enregistrement car, par définition conviendrait-il de dire, elles ne comportent aucun danger de tromperie.

En dehors de tout risque de confusion, nous ne voyons pas d'obstacle à admettre également les indications de provenance indirectes.

Par contre, les indications de provenance proprement dites, dès qu'elles sont reconnaissables comme telles par le public suisse, doivent être refusées à l'enregistrement si elles constituent l'élément essentiel de la marque. En ne renvoyant directement qu'à un lieu géographique, elles sont dépourvues de caractère distinctif. Ainsi, elles appartiennent au domaine public. Il ne serait pas admissible qu'une entreprise puisse monopoliser à son profit une expression qu'un concurrent serait en droit d'utiliser également pour mentionner

l'origine de ses produits (ATF 97 I 79 "Cusco"). Ces indications doivent rester à la libre disposition des seuls producteurs des régions concernées (FBDM 1980 I 52 "Lima", FBDM 1976 I 13 "Metz").

A fortiori, en va-t-il de même pour les indications de provenance qualifiées dont la notoriété est plus grande encore. De par sa nature, l'indication de provenance qualifiée n'est pas monopolisable. Il serait inconcevable de concéder un droit d'usage exclusif sur des dénominations telles que "Suisse" pour des montres ou du chocolat et "Saint Gall" pour des broderies, pour ne prendre que ces trois exemples.

Un mot encore avant de terminer, pour relever que les désignations étrangères sont traitées sans aucune discrimination par rapport aux indications suisses. C'est dire que les premières bénéficient d'une protection aussi efficace que les secondes (ATF 97 I 79 "Cusco", FBDM 1976 I 13 "Metz", FBDM 1980 I 52 "Lima").

Bemerkungen zum Entscheid des Bundesgerichts i.S. Rubik's Cube (BGE 108 II 69)

Beat Messerli, Bern

An Grundfarben, so lautet die gängige Aussage des Bundesgerichts, vermag der Ausstattungsschutz nicht begründet zu werden (BGE 106 II 249). Gelegentlich wird anstelle von Grundfarben auch von einheitlicher Farbgebung gesprochen (BGE 95 II 474; *A. und P. Troller*, Kurzlehrbuch, S. 91). Erst beide Begriffe zusammen bringen die Erkenntnis zutreffend zum Ausdruck, dass der durchschnittliche Betrachter dazu neigt, die einheitliche Färbung einer Ware oder Verpackung in der Erinnerung einer bestimmten Grundfarbe zuzuordnen. Als solche gelten nicht nur die Farben im physikalischen Sinn, d.h. diejenigen des Farbkreises, sondern jegliche sprachlich knapp erfassbaren Farbmischungen, die man im alltäglichen Umgang ohne weiteres als "Grundfarben" bezeichnen wird (braun, rosa, lila usw.). Dieser Wahrnehmungsvorgang hat zur Folge, dass sich *Nuancen* einer bestimmten Grundfarbe untereinander nicht genügend abzuheben vermögen. Wollte man daher einheitlichen Farbgebungen Ausstattungsschutz zuerkennen, so liefe dies auf eine Monopolisierung der dabei verwendeten Grundfarben hinaus, was deren zahlenmässige Beschränkung nicht zuliesse. Zu präzisieren ist, dass Grundfarben, selbst wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hätten, schutzunfähig und damit absolut gemeinfrei sind. Sie werden daher rechtlich gleich wie die technisch bedingte Ausstattung behandelt (BGE 95 II 478). *A. Troller* schliesst allerdings einen Ausstattungsschutz nicht zum vornherein aus (*A. Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., S. 427, N 21).

Wenn das Bundesgericht einerseits Grundfarben den Ausstattungsschutz abspricht, so bejaht es andererseits die Schutzfähigkeit von *Farbkombinationen*. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Kennzeichnungskraft besitzen, was entweder aufgrund ursprünglicher Originalität oder aber zufolge einer Durchsetzung im Verkehr zutreffen kann. Auf diese Grundsätze weist auch das Urteil i.S. Rubik's Cube hin. Obwohl aber der Zauberwürfel im Urteilszeitpunkt bereits seit mehreren Jahren in der Schweiz im Vertrieb war und vom Gesichtspunkt der Gebrauchsdauer und Werbeintensität aus aller Anlass bestanden hätte, dessen farbliche Gestaltung unter dem Aspekt der Verkehrsgeltung zu prüfen, wird diese Frage in casu nicht ausdrücklich entschieden. Das Bundesgericht weist wohl darauf hin, eine Ware, die wegen ihrer Neuheit grossen Absatz finde und sehr gefragt sei, vermöge sich im Verkehr rasch durchzusetzen. Den Ausschlag gab aber weniger diese allgemeine Bemerkung, als vielmehr, dass der von der Konkurrentin auf den Markt gebrachte Würfel dem Rubik's Cube insbesondere in der farblichen Gestaltung, welche das Spielzeug entscheidend prägt, sklavisch und ohne zureichende Gründe nachgebildet war. Bemerkenswert ist, dass auch die

Obergerichte der Kantone Zürich und Aargau, welche sich mit dem Würfel im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen gemäss Art. 9 UWG auseinandersetzen hatten (vgl. hierzu Mitteilungen 1982, S. 190 f.), einer Prüfung der Verkehrsgeltung auswichen, indem sie sich auf eine längst überholte Bundesgerichtspraxis beriefen, wonach die Verkehrsgeltung unter dem Tatbestand von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG entbehrlich sei (BGE 83 II 154).

Diese Zurückhaltung, den Schutz vor Nachahmung damit zu begründen, der Rubik's Cube habe sich aufgrund seiner farblichen Gestaltung im Verkehr durchgesetzt, ist durchaus angebracht. Es liesse sich bereits fragen, ob das farbige Erscheinungsbild überhaupt Ausstattung, Zutat zur Ware ist. Denn der Würfel ist geradezu ein Modellfall einer Ware, deren Gebrauchszweck unmittelbar von der Farbgebung abhängt, indem er nämlich, wird die Farbe weggedacht, jegliche Brauchbarkeit verliert. *Jene-Bollag* weist zutreffend darauf hin, dass es in einem solchen Fall zum vornherein an einer Ausstattung fehle, und zwar ungeachtet davon, ob zahlreiche andere Gestaltungsvarianten zur Verfügung stehen (*I. Jene-Bollag*, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, S. 78).

Man braucht indes nicht so weit zu gehen. Selbst bei grundsätzlicher Bejahung des Ausstattungskarakters ist nicht zu verkennen, dass die Gestaltungsfreiheit der Mitbewerber unverhältnismässig beschränkt würde, wollte man der farblichen Aufmachung des Würfels mit erlangter Verkehrsgeltung Schutz verleihen. Interessanterweise liefert das Bundesgericht selbst hierfür den besten Beweis, indem keine einzige der angeregten Varianten für eine abweichende Gestaltung einen angemessenen Interessenausgleich herbeiführt, sei es, dass sie die Verwechselbarkeit nicht zu beheben vermögen, oder aber, dass sie den Spielraum der Mitbewerber in unzumutbarer Weise einengen. So stehen andere Farbkombinationen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung, zumal die optimale Wirkung auf den Käufer nicht jeder Farbe und Farbkombination in gleichem Masse zukommt. Im Falle des Rubik's Cube ist diese Beschränkung ausgeprägt, "besetzt" der Würfel doch bereits fünf der sechs im Farbenkreis vorkommenden Farben. Sie verschiedenartig zu tönen, hilft ferner deshalb nicht weiter, weil, wie eingangs bemerkt, der durchschnittliche Konsument dazu neigt, eine Farbnuance einer bestimmten Grundfarbe zuzuordnen, so dass der Abstand auch in dieser Beziehung nicht gewahrt ist. Dies gilt um so mehr, als bei erster Betrachtung eher das bunte Erscheinungsbild des Würfels und weniger die Farben im einzelnen wahrgenommen werden. Der Vorschlag schliesslich, anstelle von Farben hätten auch Symbole, Zahlen, Schriftzeichen und dergleichen verwendet werden können, ist deswegen verfehlt, weil die Rechtsfrage nicht dahin lautet, welche Ausstattungsmöglichkeiten dem Konkurrenten *überhaupt* offenstehen, sondern vielmehr, welche unterscheidenden Vorkehren er bei gleichfalls farblicher Gestaltung treffen könne; denn grundsätzlich soll ja die Kennzeichnung einer Ware mittels Farben jedermann zugänglich sein.

Damit wird deutlich, dass sich der Rubik's Cube vor Nachahmung nicht mit der Begründung schützen lässt, seine farbliche Ausstattung habe Verkehrsgeltung erworben. Dieses Ergebnis wird durch folgende Überlegung bestätigt: Die als solche nicht schützbare Würfelform und der ebenfalls freie Gebrauchszweck des Spielzeugs bestimmen die Färbung der einzelnen Seiten je in verschiedenen Grundfarben derart stark, dass die Farbkombination, welche in der Gesamterscheinung hervortritt, weitgehend zum Wesen der Ware gehört. Dies schliesst, sofern man nicht bereits den Ausstattungscharakter verneint, mindestens eine Beurteilung des Würfels nach seinem gesamten Erscheinungsbild aus. Eine *Mosaikbetrachtung* ergibt alsdann, dass die einzelnen Seiten je einheitlich gefärbt sind, was ebenfalls zur Verneinung des Ausstattungsschutzes führt.

Dies heisst indessen nicht, dass der Rubik's Cube absolut schutzunfähig ist. Das Bundesgericht legt seinem Entscheid denn auch massgeblich die Erwägung zugrunde, dass die Konkurrentin das Erstprodukt *sklavisch* kopierte. Die Nachahmung äussert sich in der Übernahme sämtlicher wesentlicher Ausstattungselemente – Farbe, Form, Grösse und Verpackung –, wobei gerade diese Häufung das Bestreben manifestiert, den Ruf des Erstprodukts schmarotzerisch auszubuten. Ein derartiges Verhalten lässt sich, da der Würfel selbst keinen Ausstattungsschutz genießt und damit auch keine Verwechslung im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG vorliegen kann, wettbewerbsrechtlich nur mittels der Generalklausel erfassen. Die vom Bundesgericht herangezogene Anspruchsgrundlage von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ist daher, wenigstens insoweit, als ausschliesslich auf diese Bestimmung abgestellt wird, unzutreffend. Es ist zu bedauern, dass das Gericht die Gelegenheit unbenützt hat verstreichen lassen, die Generalklausel in der letztmals von *David* gewiesenen Richtung auszuschöpfen (*L. David, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, Mitteilungen* 1983, Heft 2, S. 21).

Der Entscheid ist trotzdem wegweisend. Nachdem in BGE 105 II 297 noch besonderes Gewicht auf die Regel gelegt worden war, wonach selbst eine sklavische Kopie zulässig sei, falls eine bestimmte Gestaltung nicht oder nicht mehr spezialrechtlichen Schutz genieße (vgl. die Kritik bei *Kummer, ZBJV* 1981, S. 159/160), ist hier dasselbe Vorgehen, welches offensichtlich in der Absicht erfolgte, fremden Ruf auszubuten, unterbunden worden. Der Entscheid ist um so bemerkenswerter, als er im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren erging und sich das Bundesgericht hätte darauf beschränken können, den von der kantonalen Instanz an Art. 9 UWG angelegten Massstab auf Willkür hin zu überprüfen.

Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

PatG 1, 7, 26 – “ETIKETTIERMASCHINE II”

- *Der Hinweis auf die Bezeichnung XY-Etikettenbänder ergibt keine genügende Umschreibung des begehrten Verbotes, ebensowenig die Umschreibung “welche zur Verwendung in der X-Etikettenmaschine geeignet sind” (Erw. 3).*
- *Neuheit (Erw. 5). Selbst eine lange Zeit unbefriedigtes Bedürfnis ist für sich allein kein schlüssiges Beweiszeichen für das Vorliegen der Erfindungshöhe, wenn die Erfindung durch den Stand der Technik so nahegelegt war, dass für die Überwindung besonderer technischer Schwierigkeiten kein Anhaltspunkt besteht (Erw. 6.3).*
- *Conclure à une interdiction en renvoyant à la dénomination “Bandes d’étiquettes XY” ou à “celles qui peuvent être utilisées dans la machine à étiqueter X” est insuffisamment précis (c. 3).*
- *Nouveauté (c. 5). Le fait même qu’un besoin soit demeuré insatisfait pendant longtemps ne permet pas à lui seul d’établir l’existence d’une activité inventive, lorsque l’invention découlait à ce point de l’état de la technique qu’il n’existe aucun indice selon lequel des difficultés techniques particulières auraient dû être surmontées.*

Urteil des Handelsgerichtes Zürich vom 24. Mai 1982 i.S. E. GmbH gegen E. AG

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 442 952 betreffend Etikettenband und Verfahren zu dessen Herstellung, angemeldet am 30. Juli 1965 unter Inanspruchnahme deutscher Priorität vom 11. August 1964 und erteilt am 31. August 1967. Sie wirft der Beklagten mit der vorliegenden Klage eine Verletzung ihres Patentes vor. (...)

3. Die Beklagte hat sich im abgetrennten und erledigten Rechtsstreit der Klägerin und von weiteren Beteiligten dem Verbot unterworfen, Meto-Etiket-

tiergeräte bestimmter Typen und Etikettierbänder der Bezeichnung "Meto" feilzubieten, in Verkehr zu bringen und zu verkaufen. Im vorliegenden Restprozess verlangt die Klägerin ein Vertriebsverbot mit Bezug auf Etikettenbänder der Bezeichnung EM durch die Beklagte und Schadenersatz bzw. Herausgabe des Gewinnes im Umfange der Patentverletzungen durch die Beklagte. Die Beklagte ist der Auffassung, das Verbotsbegehren sei nicht genügend bestimmt und der Vorwurf der Patentverletzung nicht genügend substantiiert; die Klägerin sage nicht, wodurch die von der Beklagten vertriebenen Etikettenbänder patentverletzend seien. Die Klägerin hält dafür, das Klagebegehren sei genügend bestimmt, indem es alle unter der Bezeichnung EM auf den Markt gebrachten Etikettenbänder erfasse, welche zur Verwendung in Meto-Etikettiergeräten geeignet sind und die Merkmale gemäss dem Klagepatent aufweisen.

3.1. Ein solches Verbot wäre in der Tat der Vollstreckung nicht fähig. Mit der Umschreibung "welche zur Verwendung in Meto-Etikettiermaschinen geeignet sind" werden nämlich die zu unterlassenden patentverletzenden Formen nicht näher genannt. Die Klägerin kann und will denn auch nicht alle derartigen Etikettenbänder verboten wissen, sondern nur solche, die zur Verwendung in Meto-Etikettiermaschinen geeignet sind und die Merkmale gemäss Klagepatent verletzen. Diese generelle Umschreibung läuft auf ein unzulässiges generelles Verbot der Verletzung ihres Patentbesitzes hinaus. Auch mit der Behauptung, es verletzen alle Etikettenbänder, die in die Meto-Etikettiermaschinen passten, das Klagepatent, werden die unter Verbot zu stellenden Verletzungsformen nicht konkret umschrieben; diese hätte die Klägerin schon mit Rücksicht darauf nennen müssen, dass mit dem Klagepatent verschiedene Ausführungsformen, zum Teil alternativ, unter Schutz gestellt werden und überdies Ausführungsformen denkbar sind, die zwar für Meto-Etikettiermaschinen geeignet sind und trotzdem nicht unter die Schutzansprüche fallen.

Ebensowenig ergibt der Hinweis auf die Bezeichnung "EM" Etikettierbänder eine genügende Umschreibung des begehrten Verbotes. Diese Umschreibung könnte höchstens dann als genügend betrachtet werden, wenn die Patentverletzung mit Bezug auf bestimmte Etikettierbänder wenigstens schlüssig behauptet würde und das Rechtsbegehren daraufhin ausgelegt werden könnte. Die Bezeichnung "EM" Etikettenbänder kann jedoch verschiedene Ausführungsformen umfassen, hinsichtlich welcher ungewiss ist, inwiefern sie unzulässig sein und unter Verbot gestellt werden sollen. Die Klägerin behauptet, abgesehen von der nachstehend erwähnten Ausnahme, nicht näher, wodurch alle diese Etikettierbänder das Klagepatent verletzen. Die allenfalls patentverletzenden und unter Verbot zu stellenden Gestaltungsmerkmale im einzelnen darzulegen, wäre übrigens ein leichtes gewesen. Selbst wenn aber die Klägerin nicht alle von der Beklagten vertriebenen Etikettierbänder kennen sollte, so könnte sie von der ihr obliegenden Last, die konkreten Verletzungsformen im Begehren zu umschreiben oder wenigstens zu behaupten (Art. 8 ZGB), nicht entbunden werden. Eine Befreiung von dieser Last, wie sie bis zu einem gewissen Grad bei der Er-

mittlung des Umfanges der patentverletzenden Handlungen (Ermittlung durch das Beweisverfahren) vorgenommen wird, lässt sich für den Tatbestand der Patentverletzung als solchen nicht rechtfertigen und wurde in ständiger Rechtsprechung abgelehnt; Beweise sind grundsätzlich nur über bestrittene und rechts-erhebliche Behauptungen zu erheben und dürfen nicht dazu dienen, allfälliges Tatsachenmaterial erst auf diesem Wege zu ermitteln.

3.2. In einer Beziehung sind hingegen die behauptete Patentverletzung und das Rechtsbegehren als genügend zu bezeichnen. Die Klägerin weist auf ein im vorausgegangenen einzelrichterlichen Verfahren eingereichtes Musterband aus dem Betrieb der Beklagten hin und macht dazu geltend, schon der Laie erkenne die Übereinstimmung dieses Bandes mit der im Klagepatent beanspruchten Ausführungsform. Wie sich aus den Rechtsschriften ergibt, dreht sich der Rechtsstreit um die Zulässigkeit dieses Etikettenbandes mit der wellenförmigen Markierung. Insbesondere richtet sich auch der von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitseinwand gegen die patentgemässe Ausführungsform mit dieser wellenförmigen Ausbildung des Bandes. Es wäre reiner Formalismus, wollte man diesbezüglich eine hinreichende Substantiierung der Patentverletzung verneinen. Das Unterlassungsbegehren lässt sich ebenfalls ohne weiteres auf ein Band mit den entsprechenden Gestaltungsmerkmalen konkretisieren.

Weitere konkrete Verletzungsformen, die unter Verbot zu stellen wären, kann aber die Klägerin offenbar nicht nennen und hat sie nicht genannt. Nachdem die Beklagte deutlich auf diesen Mangel hingewiesen hat, und zwar in einem Zeitpunkt, in dem es der Klägerin möglich gewesen wäre, den Mangel zu beheben, erübrigt sich insoweit eine richterliche Befragung. In diesem Sinne ist zwar auf die Klage einzutreten, diese jedoch nur im Hinblick auf das erwähnte Etikettenband mit der wellenförmigen Markierung zu beurteilen.

4. Mit Patentanspruch I wird ein Etikettenband, dies ist ein Sacherzeugnis, unter Patentschutz gestellt. Dieses Etikettenband besteht gemäss Oberbegriff des Patentanspruches aus einem Trägerband mit in Reihen darauf haftenden Selbstklebeetiketten und mit Markierungen darauf, die in den Etikettenlängen entsprechenden Abständen angebracht sind zur Steuerung des Etikettenvorschubes an Etikettenbedruck- und -ausgabegeräten. Gekennzeichnet wird die Lösung dadurch, dass mindestens ein seitlicher Rand des Etikettenbandes die Form einer kontinuierlich verlaufenden Wellen- oder Zackenlinie hat; deren Berge oder Täler bilden die Markierungen, wobei die Länge einer Welle oder Zacke einer Etikettenlänge entspricht. Gemäss Unteranspruch 2 hat die Wellenlinie die Form einer Sinuslinie.

Das von der Klägerin eingereichte Etikettenband aus dem Betrieb der Beklagten entspricht, wie ein Blick darauf ergibt, dieser Ausführungsform. Ob die Beklagte ihre "Papierstreifen" nach einem anderen als dem patentgemässen Verfahren gemäss Patentanspruch II herstelle, ist zunächst belanglos; der Sach-

anspruch umfasst grundsätzlich auch alle Herstellungsverfahren und Verwendungsmöglichkeiten, so dass eine Verletzung des Verfahrensanspruches nur eventuell (bei Nichtigkeit des Sachanspruches) in Erwägung zu ziehen ist.

5. Entscheidend ist, ob der von der Beklagten mit Bezug auf diese patentgemässe Lösung erhobene Nichtigkeitsseinwand durchschlage. Die Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes ist nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954 zu beurteilen (Art. 143 rev. PatG). Die Beklagte bestreitet vor allem die Erfindungshöhe der patentgemässen Lösung und macht damit sinngemäss den Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Ziff. 1 (i.V.m. Art. 1) aPatG geltend.

5.1. Sie äussert sich in ihren Rechtsschriften nicht ausdrücklich zur Frage der Neuheit der patentgemässen Erfindung (Art. 7 aPatG). Die Neuheit braucht jedoch vorliegend nicht bloss hypothetisch unterstellt zu werden, um daraufhin das Vorliegen bzw. Fehlen der Erfindungshöhe zu prüfen; sie ist zu bejahen.

Die Beklagte selber reichte ein Privatgutachten ein, worin die Neuheit der patentgemässen Erfindung im Vergleich zu den entgegengehaltenen einzelnen Vorveröffentlichungen anerkannt wird. Dabei ist sie zu behaften, da Privatgutachten als Teil des Parteivorbringens zu betrachten sind.

Tatsächlich nehmen auch die beiden der patentgemässen Erfindung am nächsten kommenden Vorveröffentlichungen, die US-PS 1 698 433 und Dt-GMS 1 807 787, die patentgemässe Erfindung nicht identisch vorweg:

- Die US-PS 1 698 433 zeigt Anhängetiketten oder ähnliches. Diese sind zwar auch schon mit einer Leimschicht versehen; ebenso ist die Schnittlinie der Etiketten entweder wellen- oder zackenförmig, wobei die Wellen (zur Abtastung und Steuerung und) zum Vorschub des Bandes dienen). Das dort beschriebene Band wird jedoch weder bedruckt, noch weist es ein Trägerband auf. Die dort offenbarte Lösung bezieht sich somit nicht auf ein Etikettenband gemäss Oberbegriff des Klagepatentes, auch wenn sie im übrigen den ganzen kennzeichnenden Teil des Patentanspruches vorwegnimmt.
- Die Lösung gemäss Dt-GMS 1 807 787 zeigt zwar bereits ein Etikettenband mit den Merkmalen gemäss Oberbegriff des Patentanspruches. Die seitlichen Ränder haben ebenfalls Markierungen, die der Etikettenlänge entsprechen. Dabei können diese Markierungen die Form einer Randzahnung von 45 Winkelgrad gegenüber der Randlinie aufweisen, und die Ecken können gerundet werden, und zwar konvex, d.h. rund gegenüber dem Rand, oder konkav, d.h. im Prinzip rund in der Talsohle. Somit wurde bereits eine Lösung geoffenbart, bei der die Randkerbung im Bereich der Seitenränder der Einzeletiketten über die Stellung der Trennlinie zwischen den Einzeletiketten hinaus fortgesetzt wurde. Man mag jedoch eine völlige Übereinstimmung mit der patentgemässen Lösung in Frage stellen, wenn unter kontinuierlich verlaufender Wellen- oder Zackenlinie eine solche verstanden wird, die ein verlustfreies Herausschneiden mehrerer Bänder aus einer gleich breiten Bahn erlaubt,

bei der somit die Wellenberge des einen Bandes in die Wellentäler des anderen Bandes eingreifen, wie dies insbesondere für die vollsymmetrische sinusförmige Ausgestaltung der Schnittlinie zutrifft. Zumindest wird in der DE-GM nicht direkt darauf hingewiesen.

5.2. Ebenso kann der technische Fortschritt der patentgemässen Lösung – ein nach dem massgeblichen alten Patentrecht wesentliches Erfindungskriterium – noch bejaht oder zumindest als gegeben unterstellt werden. Günstig dürfte es jedenfalls sein, dass beim Ausstanzen bzw. Ausschneiden des patentgemässen Etikettenbandes kein Abfall entsteht, der sonst auf irgendeine Weise entfernt werden müsste. Auch wird eine gewisse Materialeinsparung dadurch erzielt, dass aus einer gleich breiten Bahn mehr Bändchen ausgeschnitten werden können. Bei einer kontinuierlichen Steuerkurve entstehen zudem erkennbar geringere Beschleunigungs- und Massenkräfte als bei einem abrupten Übergang. Der mögliche weitere Vorteil schliesslich, dass die Abtastorgane bei dieser Formgebung der Etiketten durch den Leim zwischen den Etiketten und dem Trägerband weniger verschmutzt werden, wird in der Patentschrift selber durch den Hinweis relativiert, dass die Rollen klebmittelabstossend präpariert werden können.

Im Vergleich dazu wies allerdings schon die US-PS 1 698 433 die gleiche vorteilhafte Schnittlinie auf, wie ein Blick auf Fig. 9 jener Patentschrift zeigt. Dieser Vorteil war lediglich nicht schon mit einem Etikettenband gemäss Streitpatent verbunden. Gegenüber der Dt-GMS 1 807 787 reduziert sich der Vorteil der patentgemässen Lösung bestenfalls noch auf eine kontinuierliche Wellenlinie dergestalt, dass mehrere Bänder aus der gleich breiten Bahn geschnitten werden können, und die vor allem bei der sinusförmigen Etikettenrandung vorteilhafte Steuerkurve.

6. Auch wenn die Erfindung gemäss Hauptanspruch I, evtl. in Verbindung mit Unteranspruch 2, in diesem Sinne noch als neu und vorteilhaft zu bezeichnen ist, so muss ihr doch unzweifelhaft mangels Erfindungshöhe der Patentschutz versagt werden.

6.1. Wie erwähnt, waren Etikettenbänder mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Patentanspruches am massgeblichen Stichtag insbesondere durch die Dt-GMS 1 807 787, ebenso durch die FR-PS 1 357 785, die US-PS 2 095 437, die US-PS 2 636 295 bekannt. Das erfindungsgemässe Etikettenband unterscheidet sich hiervon lediglich durch eine ausgeprägt kontinuierlich verlaufende Wellen- oder (dies alternativ) Zickzacklinie, vorab die sinusförmige Wellenlinie. Aufgabe dieser Erfindung war es gemäss Patentbeschreibung, ein Etikettenband mit den eben beschriebenen Vorteilen zu schaffen, das in möglichst einfacher Weise verlustfrei aus einer breiten Bahn herausgeschnitten werden kann und mit Markierungen versehen ist, welche mit einfachen Mitteln abtastbar sind und die relativ grosse Schalt- und Steuerkräfte auslösen können.

Die Klägerin selber anerkennt, dass Bänder mit kontinuierlich wellenförmigem Schnitt bei der Herstellung von Tüchern, Blättern, Etiketten und Abdeckverstärkern seit langem bekannt waren. Unbestreitbar zeigte auch schon die US-PS 2 095 437 aus dem Jahre 1926 aus einem breiten Band geschnittene Anhängeetiketten oder dergleichen (“shipping tags or the like”) mit einer genau gleichen zickzackförmigen oder wellenförmigen Schnittlinie. Dabei wurde ausdrücklich auf das vorteilhafte Herstellungsverfahren solcher übrigens leimbeschichteter Etiketten mittels Rotationsscheiben hingewiesen (vgl. Fig. 9 und 2 in Verbindung mit S. 2, Zeilen 82–83 der Beschreibung, S. 1, Zeilen 20–24). In der Verwendung derselben Schnittform zur Erreichung desselben Zweckes bei den patentgemässen Etikettenbändern kann schlechterdings kein erfindertischer Gedanke erkannt werden.

Ausgehend von der dem patentgemässen Etikettenband am nächsten liegenden Dt-GMS 1 807 787 lag es aber auch im fachmännischen Bereich, diese an sich vorteilhafte Schnittform als Markierung zur Auslösung der Schalt- und Steuerkräfte zu verwenden. Indem dort für ein Etikettenband mit gleicher Zweckbestimmung vermerkt wird, die Eckenabschrägung der auf dem Schutz-(Träger-)streifen aneinandergereihten Etiketten könne mit etwa 45 Winkelgrad von der Randlinie aus verlaufen, aber auch in einem stumpferen oder spitzeren Winkel erfolgen, und die Ecken des Bandes könnten konvex oder konkav gerundet werden, wurde unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass für die Markierung zur Steuerung wellenförmige Ränder verwendet werden können. Die Abrundung der Ecken abwechslungsweise nach links (im Gegenuhrzeigersinn) und nach rechts (im Uhrzeigersinn) ergibt eine wellenförmige und durchgehende Verzahnungslinie. Nebenbei bemerkt wird bei einer Abschrägung um 45 Winkelgrad und Rundung der Ecken konkav und konvex fast zwangsläufig eine Sinuslinie erzeugt, indem die Wendetangente bei einer Sinuslinie 45 Grad beträgt (vgl. Schüler-Mathematik-Duden, Bd. 2, S. 275 und 277). Damit impliziert die Dt-GMS im Grunde auch die sinusförmige Wellenlinie; auf alle Fälle weist diese Vorveröffentlichung unübersehbar auf die Möglichkeit einer wellenförmigen Randmarkierung eines solchen Etikettenbandes hin. Fasste der Fachmann die Vorteile eines abfallosen Schnittes ins Auge, so konnte er in Vervollkommnung der Lehre gemäss der Dt-GMS auf die US-PS 1 698 433 aus dem Jahre 1926 zurückgreifen, wo diese besondere Etikettenform mit allen Merkmalen des kennzeichnenden Teiles des Patentanspruches vollständig vorweggenommen worden war und sie überdies auch schon (zur Abtastung und Steuerung und) zum Vorwärtsschieben des Bandes diente.

6.2. Die Klägerin behauptet demgegenüber, es hätten Bedenken bestanden, ob ein derartiges Etikettenband in den Bedruck- und Ausgabegeräten eine befriedigende Abtastung zur Steuerung des Vorschubes erlaube. Der Fachmann habe bei den Handetikettiermaschinen, wofür diese Bänder bestimmt seien, versuchen müssen, den maximalen Effekt möglicher Regulierungsfehler so klein als möglich zu halten. Ein Mittel dazu habe in der Wahl der Etikettenform

bestanden, welche das Maximum von Präzision bei der Funktion des Apparates gewährleiste. Die variable Vorschub- und Bedienungsgeschwindigkeit sei der entscheidende Faktor für die Wahl einer geeigneten Etikettenform gewesen. Früher habe das zur Wahl von Formen mit Kontrollkerben, Löchern, Ausstanzungen, Abständen usw. geführt. Die im Streitpatent gewählte Etikettenform habe dagegen "scheinbar mit den hohen Anforderungen, welche an den Kontrollmechanismus gestellt werden, im Widerspruch" gestanden. "Ihrer äussern Form nach", so führt die Klägerin weiter aus, "erfüllt diese Etikettenform das Erfordernis nicht. Der Fachmann musste sie daher notwendigerweise als ungeeignet abweisen." Damit behauptet die Klägerin zwar wohl kaum hinsichtlich der zickzackförmigen Markierung z.B. gemäss Fig. 3 der Patentschrift, aber mit Bezug auf die wellenförmige Rundung ein technisches Vorurteil.

Solche Bedenken waren sachlich nicht begründet und, sofern sie irgendwann bestanden haben sollten, durch die Dt-GMS 1 807 787 überholt. Gemäss der Beschreibung des Klagepatentes kann zum Steuern des Etikettenvorschubes bei zweiseitig wellenförmig geschnittenen Kanten des Bandes an einander gegenüberliegenden Stellen je ein Fühler angebracht sein, die an der Bandkante anliegen. Solche Fühler können Tastfinger sein, die im wesentlichen senkrecht zum Etikettenband stehen und während des Etikettenvorschubes auf den Wellbergen der Etikettenränder gleiten; die Fühler können auch über Rollen an den beiden gewellten Rändern des Etikettenbandes anliegen. In beiden Fällen wird die Bandbremsung durch Einrasten des Fühlers im Wellental ausgelöst. Dies, sofern nicht ein anderer bestimmter Punkt entlang der Wellenlinie als Anschlag zur Auslösung des Kontaktes oder gar eine optische Abtastung gewählt wird, und allenfalls die Genauigkeit des Bandschnittes sind somit für die exakte Steuerung des Vorschubes massgebend, während die Förderung des Bandes mittels einer besonderen Einrichtung durch Freigabe des handbetätigten Hebels erfolgt. Dies vermochte der Fachmann sicher zu erkennen. In der Klagepatentschrift wird denn auch nicht auf Bedenken der Fachwelt gegen die Verwendung von Etikettenbändern mit abgerundeten Ecken oder wellenförmiger Rundung hingewiesen, sondern es wird ausgeführt, die Zackenlinie sei "zweckmässigerweise" abzurunden, insbesondere habe die sinusförmige Wellenlinie den Vorteil, dass die Bewegung der Abtastorgane ruck- und stossfrei erfolge. Dies ist trivial; auch einem technischen Laien ist bekannt, dass bei einer kontinuierlichen Steuerkurve geringere Beschleunigungs- und Massenkkräfte entstehen als bei einem abrupten Übergang.

Spätestens mit der Dt-GMS 1 807 787 waren zudem allfällige Bedingungen an Etikettenbänder mit Einzeletiketten rechteckiger Form und steilen Einkerbungen aufgegeben worden. Diese Vorveröffentlichung zeigte klar und eindeutig, dass die Zahnung im Bereich der Seitenränder fortgesetzt werden konnte und damit auch eine kontinuierlich verlaufende wellenförmige Rundung. Entgegen der Unterstellung der Klägerin brauchte dies nicht zu bedeuten, dass pro Einzeletikette mehrere Markierungen vorhanden sein müssten; dies wäre nach der

eigenen Darstellung der Klägerin mit Bezug auf das Einführen des Etikettenbandes in das Gerät nicht von Vorteil gewesen. Davon abgesehen können auch die von der Klägerin geäußerten Bedenken gegen eine Übertragung der für Anhängetiketten bereits bekannten Lösung gemäss US-PS 1 698 433 auf ein Etikettenband der vorliegenden Art für ein Preisanschrift- und Ausgabegerät nicht geteilt werden. Die Klägerin hält dies für bedenklich, weil es sich dort um Anhängetiketten von einer gewissen Dicke gehandelt habe, während das patentgemässe Trägerband, an dem die Taster haften (nach vorheriger Ablösung der Einzeletiketten), relativ dünn sei. Schon ein einfacher Versuch ergab jedoch, ob die Steuerung zum Vorschub bei einem relativ dünnen Trägerband mit einem im übrigen erkennbar vorteilhaften wellenförmigen Schnitt noch gewährleistet sei. Übrigens müsste die Klägerin dieses Argument auch gegen die zickzackförmige Markierung und gegen das seitliche Abtasten eines Etikettenbandes mit steilen Kontrollkerben durch Fingerfühler ins Feld führen; ein derartiges Abtasten eines Etikettenbandes in einer Bedruckmaschine, bei dem die Papierstärke nicht wesentlich von derjenigen des Patentgegenstandes abgewichen sein dürfte, zeigte aber schon die von ihr selber eingereichte FR-PS 980 451.

Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die Unzahl der von der Klägerin zum Nachweis des behaupteten Vorurteils eingereichten weiteren vorveröffentlichten und zum Teil nachveröffentlichten Druckschriften einzugehen. Von einem technischen Vorurteil oder einer zwangsläufigen Bindung an Etikettenbänder mit rechteckigen Etiketten und Kerben mit steilen Flächen kann in Anbetracht der Dt-GMS 1 807 787 aus dem Jahre 1960 ernsthaft nicht die Rede sein. Daran ändert auch der Hinweis in der nachveröffentlichten Dt-GMS 1 940 799 nichts, es liege auf der Hand, dass ein dreieckförmiger Zahn einer Vorschubtrommel, der in eine dreieckförmige Aussparung der Trägerfolie eingreife, exakter arbeite als ein Tastfinger, der in das Wellental am Rand des Etikettenbandes hineingreife. Gleichgültig, ob dies zutrifft oder nicht, wird damit nur eine Weiterentwicklung des patentgemässen Gegenstandes angestrebt, jedoch kein Vorurteil, insbesondere kein vorbestandenes Vorurteil nachgewiesen. Die überdies geltend gemachten Bedenken ästhetischer Natur gegen eine wellenförmige Randung sind schliesslich lediglich eine Bestätigung dafür, dass kein massgebliches technisches Vorurteil bestanden hat.

6.3. Die Klägerin führt schliesslich noch als sog. Beweisanzeichen für das Vorliegen der Erfindungshöhe der patentgemässen Lösung ein lange bestehendes unbefriedigtes Bedürfnis an. Darin gipfeln auch die vielfach von ihr gestellten Fragen, warum denn die Fachwelt nicht schon vorher auf die an sich altbekannte Schnittform, wie sie in der US-PS 1 696 433 gezeigt worden sei, zurückgegriffen habe. Die Beklagte hält dem entgegen, die ersten Supermärkte seien in den USA erst 1930 und Selbstbedienungsläden noch später, in Mitteleuropa sogar erst in den 60er Jahren geschaffen worden. Erst mit dem vermehrten Aufkommen solcher Läden habe sich das Bedürfnis nach Handetikettiergeräten, für die die

patentgemässen Etikettenbänder bestimmt seien, eingestellt. Mit dem Bedürfnis nach billigeren Bändern habe dann der Fachmann auf die altbekannte Lösung gemäss US-PS 1 696 433 zurückgreifen können. Die Klägerin anerkennt immerhin, dass Detailgeschäfte Etikettierautomaten nicht benötigen und Handetikettiergeräte erst ab 1952 aufgekommen sind. Ein sprunghaftes Ansteigen von Selbstbedienungsläden und damit ein erhebliches Bedürfnis nach handlichen Preisanschriftgeräten und passenden Etikettenbändern setzte bekanntlich erst nach dem zweiten Weltkrieg ein. Indessen braucht diese Frage nicht abschliessend beantwortet zu werden.

Selbst eine lange Zeit unbefriedigtes Bedürfnis ist für sich allein noch kein schlüssiges Beweisanzeichen für das Vorliegen der Erfindungshöhe, wenn die Erfindung durch den Stand der Technik so nahegelegt war, dass für die Überwindung besonderer technischer Schwierigkeiten kein Anhaltspunkt besteht. Durch die mehrfach erwähnte Dt-GMS 1 807 787 war die Eignung auch einer gerundeten Randmarkierung zur Steuerung des Vorschubes des Bandes in einem Preisanschriftgerät in einem Masse aufgezeigt, dass ohne Schwierigkeit die altbekannte, hinsichtlich Herstellung und Verschmutzung der Randung vorteilhafte wellenförmige Schnittform gemäss US-PS 1 696 433 zu diesem Zwecke verwendet werden konnte. Die Klägerin vermag denn auch nicht ein vergebliches Bemühen der Fachwelt um die Lösung dieses Problems aufzuzeigen. Wenn sie zudem auf den weltweiten wirtschaftlichen Erfolg mit solchen Etikettenbändern – 500 Milliarden Etiketten – hinweist, so enthüllt sie damit lediglich ihr wirtschaftliches Interesse am Prozess; mit Bezug auf die Erfindungshöhe kann daraus so wenig abgeleitet werden wie etwa aus dem Papierumsatz eines Kopiergerätes für das Vorliegen einer erfinderischen Papierform.

Schliesslich braucht sich der schweizerische Richter nicht mit der Erteilung paralleler ausländischer Patente auseinanderzusetzen, da die Schutzwürdigkeit des Klagepatentes nach schweizerischem Recht zu beurteilen ist. Am Rande sei immerhin vermerkt, dass z.B. im angeführten österreichischen Prozessverfahren die Dt-GMS 1 807 787 nicht berücksichtigt und in dem mit dem schweizerischen Verfahren hinsichtlich Schutzwürdigkeit am ehesten vergleichbaren deutschen Patenterteilungsverfahren der Klägerin ein Patent für die in Anspruch genommene Erfindung versagt worden ist.

6.4. Demzufolge kann die Klägerin aus dem Patentanspruch I auch in Verbindung mit dem Unteranspruch 2 keinen Schutzanspruch ableiten, wonach der Beklagten verboten werden könnte, Etikettenbänder mit wellenförmiger Randung zu vertreiben. Ob ein Schutzanspruch auch für die Ausführungsformen gemäss den übrigen Unteransprüchen zu verneinen wäre, kann offenbleiben, da die Klägerin nach dem vorstehend unter Ziff. 3 Gesagten nicht geltend macht, die Beklagte vertreibe entsprechende Etikettenbänder.

Ebensowenig ergibt sich aus Patentanspruch II ein Schutzanspruch. Der Verfahrensanspruch sagt lediglich aus, es seien Etikettenbänder aus einem breiten Streifen, der aus einer breiten Trägerfolie und einer darauf haftenden

Etikettenfolie zusammengesetzt ist, so herauszuschneiden, dass die Etiketten benachbarter Etikettenbänder versetzt zueinander angeordnet sind und die Wellenberge des einen Bandes in den Wellentälern des benachbarten Bandes liegen. Damit wird lediglich die Lehre vermittelt, Etikettenbänder gemäss Patentanspruch I nach an sich bekannter Art aus einem breiten Streifen herauszuschneiden. Darin liegt kein erfinderischer Gedanke, der unabhängig vom Patentanspruch I Bestand haben könnte. Ob die Beklagte ihre Etikettenbänder auf die gleiche Weise herstellt, braucht daher auch eventuell nicht entschieden zu werden.

Dieses Ergebnis folgt spruchreif aus den Akten. Die massgeblichen Entgegnungen sind in tatsächlicher Hinsicht selbst für einen technischen Laien verständlich, und ebensowenig erfordert die Würdigung der Akten, wie die Begründung zeigt, besonderes fachkundiges Wissen. Beweiserhebungen oder ähnliche Weiterungen wären daher bei der gegebenen Aktenlage nicht zu verantworten.

7. Ist somit eine Patentverletzung zu verneinen, so ist sowohl dem Unterlassungsbegehren als auch dem Schadenersatzbegehren die rechtliche Grundlage entzogen. Die Klage ist abzuweisen.

PatG 1, 26, 66, 77 – “CARBENDAZIM”

Vorsorgliche Massnahmen

- *Die Frage der Nichtigkeit ist im gleichen Umfang zu prüfen wie jede andere Frage des geltend gemachten patentrechtlichen Anspruchs (Erw. 1).*
- *Im summarischen Massnahmeverfahren können die auf den definitiven Rechtsschutz ausgerichteten Regeln nur “sinngemäss” zur Anwendung kommen. Ein Gutachten und die dagegen erhobenen Einwendungen der Parteien sind deshalb allein insoweit zu prüfen, als dies auch einem Nichtfachmann möglich ist (Erw. 1.2).*
- *Zur Frage der Erfindungshöhe (in casu bejaht).*

Mesures provisionnelles

- *la nullité doit s’apprécier comme toutes les autres questions relatives aux prétentions fondées sur le droit des brevets (c. 1).*
- *les dispositions réglant le déroulement du procès sur le fond peuvent s’appliquer seulement par analogie à la procédure sommaire sur mesures provisionnelles. Une expertise et les commentaires qu’elle suscite aux parties doivent dès lors être appréciés par le juge seulement dans la mesure où cela est possible pour une personne qui n’est pas de la branche concernée (c. 1.2).*
- *activité inventive (admise in casu).*

Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) vom 8. Juli 1982 und Entscheid des Kassationsgerichts vom 9. November 1982 i.S. E. Comp. gegen 1. P. AG, 2. S. AG, 3. F.

Rechtsbegehren:

- “1. a) Es sei den Gesuchsgegnern vorläufig gerichtlich zu verbieten, den Wirkstoff Benomyl im Hinblick auf seinen Einsatz als Milbenovicid und Fungicid herzustellen, zu bearbeiten, zu mikronisieren, zu formulieren, sowie in entsprechender Form zu analysieren, zu lagern, anzubieten, zu vertreiben und anzuwenden oder diese Handlungen durch Vertreter, Hilfspersonen oder Dritte vornehmen zu lassen.
- b) Es sei den Gesuchsgegnern vorläufig gerichtlich zu verbieten, das Fungicid Carbendazim mit der Zielsetzung der systematischen Pilzbekämpfung zu bearbeiten, zu mikronisieren und zu formulieren sowie in entsprechender Form zu analysieren, zu lagern, anzubieten, zu vertreiben oder anzuwenden oder diese Handlungen durch Vertreter, Dritte oder Hilfspersonen vornehmen zu lassen.
2. (...)
3. (...)”

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

A. 1. Im vorliegenden patentrechtlichen Massnahmeverfahren stehen die Pflanzenschutzmittel “Benomyl” und “Carbendazim” im Streit. Betreffend “Benomyl” hat der Einzelrichter mit Verfügung vom 13. November 1981 die Massnahmebegehren (weitgehend) gutgeheissen. Betreffend “Carbendazim” hat das Gericht in derselben Verfügung den Entscheid infolge der Nichtigkeits-einrede der Beklagten ausgesetzt und ein Gutachten zu dieser Frage angeordnet.

2. (...)

B. Die Voraussetzungen zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme sind Glaubhaftmachen des zu schützenden Anspruchs und Glaubhaftmachen, dass dem Gesuchsteller ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 77 Abs. 2 PatG).

1. Das “Glaubhaftmachen des zu schützenden Anspruchs” umfasst das Glaubhaftmachen, dass eine Patentverletzung vorliegt und – falls wie hier die Nichtigkeit des Patentes zur Diskussion steht – dass das streitige Patent besteht. Entgegen anderer Ansicht in Lehre und Rechtsprechung ist die Frage der Nichtigkeit *umfassend* in die Bestandesprüfung einzubeziehen. Die Nichtigkeit ist nicht nur dann zu berücksichtigen, wenn sie sich aus den Akten zwingend

ergibt (hiezü *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Nachtrag 1975, Anm. 3A zu Art. 77 und die dortigen Hinweise auf die Rechtsprechung). Eine zuverlässige Voraussage des Ausgangs des ordentlichen Verfahrens setzt voraus, dass die Frage der Nichtigkeit in gleichem Umfange wie jede andere Frage betreffend den geltend gemachten patentrechtlichen Anspruch geprüft wird.

1.1. Der Einzelrichter hat zur Frage der Patentnichtigkeit das vorhin genannte Gutachten erstellen lassen. Der Experte kam dabei zum Schluss, dass die Einrede der Nichtigkeit unbegründet sei. Seine zusammenfassenden Thesen lauten:

- Die streitige Erfindung war im Vorbekanntem nicht enthalten.
- Vorteile der im Streitpatent gefundenen Lösungen wurden überzeugend dargelegt.
- Die streitige Erfindung konnte mit dem Wissen und Können des Fachmanns allein nicht gefunden werden.

Die Beklagten sind mit den Ausführungen und Schlussfolgerungen des Gutachters nicht einverstanden. In ihrer Eingabe vom 11. Juni 1982 liessen sie hiezü folgende Anträge stellen:

- “1. Das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen hinsichtlich Carbendazim sei abzuweisen.
2. Eventuell sei ein anderer Experte zu ernennen, und diesem seien die folgenden Fragen zu stellen:
 - a) Ist anzunehmen, dass der Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Streitpatentes den Hinweis in der vorveröffentlichten US-Patentschrift X *nicht ernst nahm*, Carbendazim, das den Gegenstand aller drei ausführlich beschriebenen Beispiele bildet, sei ein nützliches Fungizid?
 - b) Wenn der Fachmann den unter a) erwähnten Hinweis ernst nahm, musste er ihn, besonders unter Berücksichtigung der an derselben Stelle der US-Patentschrift X zitierten US-Patentschrift Y sowie auch seines allgemeinen Fachwissens, als Hinweis darauf verstehen, dass Carbendazim als *Pflanzenfungizid* wirksam sei?
 - c) Kann angesichts des Standes der Technik und der Antworten zu den Fragen a) und b) gesagt werden, die *Verwendung der bekannten Substanz Carbendazim als Pflanzenfungizid* habe im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents sich über das hinaus erhoben, was der Fachmann mit seinem Wissen und Können dem Stand der Technik und insbesondere den US-Patentschriften X, Y, Z und V entnehmen und daraus noch fortentwickeln konnte?”

1.2. Bevor auf das Gutachten und die dagegen erhobenen Einwendungen der Beklagten eingegangen werden kann, ist zunächst zu untersuchen, in welchem Umfange überhaupt eine Überprüfung eines Kurzugutachtens im Verfahren zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen in Frage kommt.

Nach § 204 ZPO sind die Vorschriften des ordentlichen Verfahrens sinngemäss auf das summarische Verfahren zur Anwendung zu bringen. Die Vorschriften des ordentlichen Verfahrens verlangen, dass ein Gutachten vom Gericht selbständig bzw. anhand der Einwendungen der Parteien umfassend überprüft wird (§§ 181 f. ZPO). Kann das Gericht die Richtigkeit der Parteieinwendungen

nicht selbst beurteilen, hat es diese dem Experten vorzulegen und das Gutachten erläutern und/oder ergänzen zu lassen (vgl. § 181). Erscheint ein Gutachten als ungenügend, muss das Gericht ein neues Gutachten erstellen lassen (§ 181 Abs. 2). Im summarischen Massnahmeverfahren können nun diese auf den definitiven Rechtsschutz ausgerichteten Regeln nicht unbeschränkt, sondern allein “sinngemäss” (§ 204) zur Anwendung kommen. Das Massnahmeverfahren ist vor allem dadurch charakterisiert, dass es nur kurze Zeit dauern darf und dass kein “Beweisen”, sondern nur ein “Glaubhaftmachen” der rechtserheblichen Tatsachen notwendig ist. Diese beiden Charakteristika des Massnahmeverfahrens verlangen bzw. gestatten eine nur beschränkte Überprüfung eines Gutachtens. *Das Gutachten und die dagegen erhobenen Einwendungen der Parteien sind allein insoweit zu prüfen, als dies auch einem Nichtfachmann möglich ist.* Anders formuliert heisst dies: Ein Gutachten ist allein dann vom Experten ergänzen und allenfalls durch ein weiteres Gutachten überprüfen zu lassen, falls es aufgrund seines Wortlautes und/oder der Einwendungen der Parteien *selbst für einen Nichtfachmann* als ungenügend erscheint. Eine andere Lösung ist mit dem Postulat eines kurzen Massnahmeverfahrens unvereinbar. Ein Gutachten muss in einem Massnahmeverfahren eher eine Ausnahme bleiben. Lässt sich ein Gutachten mangels Sachkenntnis des Gerichtes nicht vermeiden, muss es wenigstens (mit der angeführten Einschränkung) bei der einmaligen Anordnung sein Bewenden haben. Wie der vorliegende Fall zeigt, kann schon bis zum erstmaligen Vorliegen eines Gutachtens über ein halbes Jahr verstreichen. Eine Ergänzung des Gutachtens und allfällige Anordnung eines neuen Gutachtens würden das Verfahren unabsehbar machen. Eine gegenüber dem ordentlichen Verfahren eingeschränkte Überprüfung eines Gutachtens im Massnahmeverfahren ist auch gerechtfertigt im Hinblick auf den Umstand, dass der Kläger seinen Anspruch nur glaubhaft machen muss. Der Bestand eines Anspruchs kann ohne weiteres als glaubhaft betrachtet werden, wenn ein Gutachten, das nicht schon einem Nichtfachmann als ungenügend erscheint, zu diesem Ergebnis kommt.

1.3. Eine Überprüfung des Gutachtens und der Einwendungen der Beklagten mit dem “Grobraster” des Nichtfachmanns führt nun zu folgendem Ergebnis:

1.3.1. Das von einem gerichtsnotorisch zuverlässigen und anerkannten Fachexperten abgefasste Gutachten ist für sich betrachtet überzeugend. Es erscheint einem Nichtfachmann weder unvollständig, unklar, noch im Sinne von § 181 Abs. 2 ungenügend.

1.3.2. Die Beklagten bringen zunächst vor, dass das Gutachten einen “inneren Widerspruch” betreffend Frage der Neuheit bzw. der Erfindungshöhe aufweise. Der Experte führe im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit aus, die US-Patentschrift 3'010'968 habe wohl Carbendazim als Wirksubstanz mit fungizider Wirkung offenbart, doch werde über deren Verwendungszweck als Mittel zum Bekämpfen von Pilzkrankungen bei Pflanzen ohne Schädigung der Pflanzen nichts ausgesagt. Später sage der Experte jedoch, der Fachmann habe bei der

Lektüre der US-Patentschrift X – insbesondere der Stelle, wonach Carbendazim ein nützliches Fungizid sei – feststellen können, dass es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Pflanzenfungizide handeln musste. Damit fehle aber nach dem eigenen Befund des Experten die Neuheit und/oder zum mindesten die Erfindungshöhe. Dieser Vorwurf der Beklagten, das Gutachten sei im angeführten Sinne widersprüchlich, ist mindestens für einen Nichtfachmann nicht gerechtfertigt. Die Beklagten übersehen, dass der Experte nicht generell ausführt, der Fachmann hätte aus der fraglichen US-Patentschrift herauslesen können, dass es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Pflanzenfungizide handeln musste. Vielmehr ist dies nach ihm nur dann der Fall, “wenn ... der Fachmann eher überraschend und eher entgegen der herrschenden Meinung den Hinweis in der US-Patentschrift X, nämlich dass die Verbindungen der Formel (I) (worunter u.a. auch Carbendazim fällt) nützliche Fungizide seien, ernst nahm, ...”. Der Experte ist mit anderen Worten der Auffassung, dass trotz des Hinweises auf die Verwendung als Fungizid der Schluss auf die Verwendung als Pflanzenfungizid nicht nahelag, weil schon die Verwendung der fraglichen Stoffe als Pflanzenfungizid zu jener Zeit “eher spekulativen Charakter” hatte. Der Experte sieht im weiteren die Erfindungshöhe in der “Überwindung des Vorurteils, dass die in der US-Patentschrift X erwähnten Zwischenprodukte der Formel (I) (worunter u.a. Carbendazim fällt) hauptsächlich Zwischenprodukte für die wertvollen Fungizide der Formel (III) (worunter u.a. Carbendazim *nicht* fällt) seien”, und in der “Notwendigkeit, eine Vielzahl von Versuchen durchzuführen, um aus der ungeheuren Zahl in Frage kommender Verbindungen geeignete Fungizide herauszufinden, die gegenüber dem bisher Bekannten den oben beschriebenen Fortschritt enthalten”. Diese Argumentation erscheint – um dies noch einmal festzuhalten – mindestens einem Nichtfachmann nicht widersprüchlich.

1.3.3. Nach der Meinung der Beklagten ist das Ergebnis des Gutachtens vor allem auch deshalb unhaltbar, weil der Experte von einer unzutreffenden Rechtsauffassung über die Erfindungshöhe bei chemischen Erfindungen ausgehe. Der Experte sei der Auffassung, auf dem Gebiete der Chemie dürfe man technischen Neuerungen die Erfindungshöhe nicht absprechen, wo sie sich *ex post* als das Ergebnis systematischer Versuche darstellen. Diese Auffassung sei nicht der Inhalt des schweizerischen Patentrechts. Nach dem geltenden Patentrecht dürfe nicht bei chemischen Erfindungen vom Erfordernis der Erfindungshöhe abgesehen werden oder doch die Erfindungshöhe als gegeben betrachtet werden, wenn im Rahmen der technischen Neuerung systematische Versuche angestellt worden seien. Vielmehr müsse bei einer bekannten Substanz nach dem allgemeinen Grundsatz des Patentrechts ernsthaft geprüft werden, ob die als Erfindung beanspruchte Verwendung dem Fachmann aufgrund des Standes der Technik nicht nahelag. Auch dieser Vorwurf der Beklagten gegen das Gutachten ist unzutreffend. Ob die Erfindungshöhe bei chemischen Erfindungen unter Umständen als gegeben betrachtet werden kann, wenn allein eine Vielzahl von systematischen Versuchen notwendig wäre, um zum fraglichen Stoff zu

gelangen, kann hier dahingestellt bleiben. Die Beklagten übersehen nämlich, dass der Experte bei der Frage der Erfindungshöhe keineswegs nur auf die Notwendigkeit von systematischen Versuchen abstellte. Vielmehr führt er an erster Stelle die “Überwindung des Vorurteils” an, “dass die in der US-Patentschrift X erwähnten Zwischenprodukte der Formel (I) (worunter u.a. Carbendazim fällt) hauptsächlich Zwischenprodukte für die wertvollen Fungizide Formel (III) (worunter Carbendazim *nicht* fällt)” sind. Ob dieses Argument in technischer Hinsicht richtig ist, kann das nicht fachkundige Gericht nicht beurteilen. Geht man von seiner Richtigkeit aus, vermag es auf jeden Fall die Erfindungshöhe zu begründen, auch wenn man den Begriff der Erfindungshöhe im Sinne der Ausführungen der Beklagten eng versteht.

1.3.4. Die übrigen Einwendungen der Beklagten beziehen sich auf den *Stand der Technik*, wonach der Gutachter irrtümlich davon ausgehe, dass Pflanzenschutzmittel mit systematischer Wirkung im Prioritätszeitpunkt des Streitpatentes noch nahezu unbekannt gewesen seien, auf die Annahme des schon wiederholt genannten *Vorurteils* und auf die Frage, ob eine *Auswahlerfindung* vorliege. Die Richtigkeit dieser Einwendungen kann von einem Nichtfachmann nicht geprüft werden. Hiezu wäre eine Ergänzung des Gutachtens bzw. die Anordnung eines neuen Gutachtens notwendig. Nach dem oben Ausgeführten kommt dies jedoch im (summarischen) Massnahmeverfahren nicht in Frage. Die Überprüfung von technischen Einwendungen, die nicht schon einem Nichtfachmann als begründet erscheinen, muss vielmehr dem Richter im Hauptsacheverfahren überlassen bleiben.

Abschliessend ist somit festzuhalten, dass im Massnahmeverfahren von der Richtigkeit der Ausführungen und Schlussfolgerungen des Experten ausgegangen werden kann. *Es erscheint aufgrund des Gutachtens als glaubhaft, dass das streitige Patent Bestand hat.* Damit sind die Anträge der Beklagten in ihrer Eingabe vom 11. Juni 1982 vollumfänglich abzuweisen.

1.4. (...)

Demgemäss verfügt der Einzelrichter:

1. Den Beklagten 1 und 2 wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme unter der Androhung der gerichtlichen Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten 1 und 2 wegen Ungehorsams (StGB Art. 292, Haft oder Busse) im Widerhandlungsfalle mit sofortiger Wirkung verboten, das Fungizid Carbendazim mit der Zielsetzung der systematischen Pilzbekämpfung zu bearbeiten, zu mikronisieren und zu formulieren sowie in entsprechender Form zu analysieren, zu lagern, anzubieten, zu vertreiben oder anzuwenden oder diese Handlungen durch Vertreter, Dritte oder Hilfspersonen vornehmen zu lassen.

4. Die Anträge der Beklagten in der Eingabe vom 11. Juni 1982 betreffend das Gutachten werden abgewiesen.

...

Eine Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten 1 und 2 wurde vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 9. November 1982 abgewiesen.

Aus der Begründung:

...

4. Vorab ist die Frage zu prüfen, ob – wie es die Beschwerdegegnerin geltend macht – auf die Nichtigkeitsbeschwerde insoweit nicht einzutreten sei, als nicht genau gesagt werde, welche Stellen der angefochtenen Verfügung willkürlich seien. Die Beschwerdegegnerin weist darauf hin, dass zwar wiederholt der Vorwurf der Willkür erhoben werde, aber nicht gegen die angefochtene Verfügung, sondern vielmehr gegen das von der Vorinstanz eingeholte Gutachten. Die Berücksichtigung eines mit Fehlern behafteten Beweismittels stelle aber keinen Nichtigkeitsgrund dar, solange nicht die Beweiswürdigung selbst als willkürlich erscheine.

a) Gemäss § 288 Ziff. 3 ZPO ist der Nichtigkeitsgrund in der Beschwerdeschrift nachzuweisen. Dies bedeutet, dass der Nichtigkeitskläger, der sich auf den Nichtigkeitsgrund nach § 281 Ziff. 2 ZPO (willkürliche oder aktenwidrige tatsächliche Annahme) beruft, sagen muss, welche Feststellungen des angefochtenen Entscheides aufgrund welcher Aktenstellen als willkürlich oder aktenwidrig erscheinen; im Falle von § 281 Ziff. 3 ZPO ist darzulegen, welche Erwägung klares Recht verletzen soll. Wird der Nichtigkeitsgrund nach § 281 Ziff. 1 ZPO (Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze) angerufen, so genügt vorerst für die Begründung der Rüge, dass gesagt wird, durch welches Vorgehen der Vorinstanz ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt worden sein soll. Voraussetzung für die Beachtlichkeit eines solchen prozessualen Nichtigkeitsgrundes ist im weiteren dann allerdings auch, dass er sich zum Nachteil des Nichtigkeitsklägers im angefochtenen Entscheid ausgewirkt hat; hat sich ein verfahrensrechtlicher Mangel nicht auf den Entscheid ausgewirkt, so kann er – abgesehen vom Sonderfall der formellen Gehörsverweigerung im Sinne der bundesgerichtlichen Praxis – nicht zur Gutheissung der Beschwerde führen (vgl. Beispiele bei *Sträuli/Messmer*, N 11 zu § 281 ZPO). Dies hat unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht nach § 288 Ziff. 3 ZPO zur Folge, dass der Nichtigkeitskläger auch nachzuweisen hat, dass bzw. inwiefern sich der geltend gemachte Verfahrensfehler im angefochtenen Entscheid ausgewirkt hat.

b) Die Beschwerdeführerinnen berufen sich nicht ausdrücklich auf einen der in § 281 ZPO aufgeführten Nichtigkeitsgründe; hingegen ist wiederholt allgemein davon die Rede, der angefochtene Entscheid sei willkürlich und stelle eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs dar. Damit kann sowohl Ziff. 1 wie Ziff. 2 von § 281 ZPO angerufen sein. Die Subsumierung des geltend gemachten Tatbestandes unter den zutreffenden Kassationsgrund ist aber Sache der Kassationsinstanz, hängt also nicht davon ab, ob bzw. auf welchen Nichtigkeitsgrund sich der Nichtigkeitskläger selbst beruft (*von Rechenberg*, Nichtigkeitsbeschwerde, S. 16; *Sträuli/Messmer*, N 4 zu § 288 ZPO).

Die Begründung der vorliegenden Beschwerde geht dahin, dass die Vorinstanz auf ein mangelhaftes, weil in sich widersprüchliches und ungenügend begründetes Gutachten abgestellt habe. Somit wird auf § 281 ZPO Bezug genommen, wonach in diesem Fall eine Ergänzung oder Erläuterung des Gutachtens oder die Einholung eines neuen Gutachtens angeordnet werden muss. Die Beschwerdeführerinnen verweisen denn auch verschiedentlich auf ihre Eingabe vom 11. Juni 1982, worin sie eventuell den Beizug eines neuen Experten beantragt hatten. Gerügt wird in der Beschwerde, dass der Einzelrichter diesem Antrag nicht stattgegeben, sondern gestützt auf das vorliegende Gutachten zuungunsten der Beschwerdeführerinnen entschieden habe. Geht es somit darum, ob die Vorinstanz zu Unrecht nicht nach § 181 ZPO verfahren habe, so ist es sachlich gerechtfertigt, wenn sich die Beschwerde in erster Linie auf den Nachweis der Mangelhaftigkeit des fraglichen Gutachtens konzentriert. Dass im weiteren die angefochtene Verfügung, soweit es um die Frage der Nichtigkeit des Streitpatentes geht, sich ausschliesslich auf dieses Beweismittel stützt und somit, falls die Würdigung des Gutachtens sich als willkürlich herausstellen sollte, der Nichtigkeitsgrund sich zuungunsten der Beschwerdeführerinnen ausgewirkt hätte, wird in der Beschwerde geltend gemacht und ergibt sich ohne weiteres aus dem angefochtenen Entscheid. Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen der ihnen obliegenden Begründungspflicht hinreichend nachgekommen sind.

5. Die Beschwerdeführerinnen machen zunächst geltend, das Kurzugutachten weise insofern einen Widerspruch auf, als der Experte einerseits annehme, die vorveröffentlichte US-Patentschrift X habe wohl Carbendazim als Wirksubstanz mit fungizider Wirkung, nicht aber mit *pflanzenfungizider* Wirkung offenbart; an anderer Stelle werde dann aber zugegeben, dass der Fachmann bei der Lektüre der Vorveröffentlichung habe feststellen können, dass es sich dabei mit grosser Wahrscheinlichkeit um Pflanzenfungizide handeln musste. Diese zweite Auffassung entspreche denn auch genau der Auffassung der Beschwerdeführerinnen, und es folge daraus, dass dem Streitpatent das Erfordernis der Neuheit fehle.

a) Die Vorinstanz hat diesen Einwand mit dem Hinweis darauf zurückgewiesen, dass der Experte nicht *generell* ausführe, der Fachmann hätte diese zuletzt genannte Feststellung treffen können; vielmehr wäre dies nur dann der Fall

gewesen, “wenn ... der Fachmann eher überraschend und eher entgegen der herrschenden Meinung den Hinweis in der US-Patentschrift X, nämlich dass die Verbindungen der Formel (I) (worunter u.a. auch Carbendazim fällt) nützliche Fungizide seien, ernst nahm, ...”. Der Schluss auf die Verwendbarkeit als Pflanzenfungizid sei aber deshalb nicht nahegelegen, weil schon die Verwendung der fraglichen Stoffe als Pflanzenfungizid (gemeint: als Fungizid) zu jener Zeit “eher spekulativen Charakter” gehabt habe. Der Einzelrichter gelangte daher zum Schluss, die Argumentation des Gutachters erscheine zumindest dem Nichtfachmann – was im summarischen Verfahren genüge – nicht als widersprüchlich.

b) Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, dass der behauptete Widerspruch dann voll bestehe, *wenn* der Hinweis in der US-Patentschrift auf die Verbindungen der Formel (I) ernst genommen worden sei. Dies trifft nicht zu. Die Feststellung, es werde über die Verwendbarkeit als Pflanzenfungizid nichts *ausgesagt*, schliesst nicht aus, dass indirekt aufgrund bestimmter Hinweise eine solche Verwendbarkeit dennoch *erkennbar* war.

Als willkürliche Annahme des Gutachters rügen die Beschwerdeführerinnen weiter, *dass* der Fachmann diesen Hinweis allenfalls nicht ernst genommen haben solle. Indem die Vorinstanz von dieser Hypothese ausgegangen und auf die entsprechende Kritik der Beschwerdeführerinnen nicht eingegangen sei, sei sie in Willkür verfallen und habe zudem den Anspruch der Beschwerdeführerinnen auf rechtliches Gehör verletzt. Es sei nicht einzusehen, wieso der Fachmann die an erster Stelle stehende Offenbarung, es handle sich um wertvolle Fungizide (useful fungicides) nicht ernst genommen habe, dafür aber die weitere Offenbarung, es handle sich auch um Zwischenprodukte zur Herstellung anderer Verbindungen (...) Wesentlich ist aber im vorliegenden Zusammenhang vor allem, dass im Gutachten ausführlich auf die Entwicklung der Chemotherapie bei Pflanzen eingegangen wird. Auf S. 14 wird festgehalten, dass der Fachmann am 2. Mai 1967, dem Anmeldetag des Streitpatentes, nur sehr punktuelle Kenntnisse über praktisch anwendbare systemische Fungizide gehabt habe, und auch nach dem Anmeldetag habe der Fachmann mit Unsicherheiten auf diesem Gebiet zu rechnen gehabt. Aus diesem Grund könne man annehmen, dass der Hinweis in der Patentschrift X, wonach Verbindungen der Formel (I) (u.a. Carbendazim) als Fungizide verwendet werden könnten, zu jener Zeit (d.h. 1959) eher spekulativen Charakter gehabt habe. Unter diesen Voraussetzungen erscheint es aber nicht als willkürlich anzunehmen, der Fachmann (im Sinne von Durchschnittsfachmann) habe den entsprechenden Hinweis angesichts der damals herrschenden Meinung nicht ernst genommen.

6. Der Gutachter nimmt an, mit dem Streitpatent sei das Vorurteil überwunden worden, dass die in der US-Patentschrift X erwähnten Zwischenprodukte der Formel (I) (worunter u.a. Carbendazim fällt) hauptsächlich Zwischenprodukte für die wertvollen Fungizide der Formel (III) (worunter Carbendazim *nicht* fällt) seien. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, diese Annahme

sei willkürlich, denn an der betreffenden Stelle der genannten US-Patentschrift sei von der Verwendung der Produkte der Formel (I) sowohl als Fungizid wie auch als Zwischenprodukt zur Herstellung weiterer Produkte die Rede. Indem sich der Experte also nur mit der an zweiter Stelle offenbarten Verwendung beschäftigt und die primär offenbarte Verwendung (“useful as fungicides”) ignoriert habe, habe er – und damit die Vorinstanz – zu Unrecht die Annahme eines Vorurteils bejaht. Auch die Formulierung, wonach die Produkte der Formel (I) *hauptsächlich* Zwischenprodukte für die wertvollen Fungizide der Formel (III) seien, zeige, dass zumindest “nebensächlich” die betreffenden Verbindungen selbst Fungizide seien, weshalb kein erfindungsbegründendes Vorurteil vorgelegen haben könne.

Zunächst ist festzuhalten, dass an der fraglichen Stelle der US-Patentschrift nur davon die Rede ist, die Produkte der Formel (I) seien als Fungizide zu gebrauchen; von der Verwertbarkeit als Pflanzenfungizide, um die es hier geht, wird nichts gesagt. Sodann bedeutet der in diesem Zusammenhang verwendete Ausdruck “useful” nützlich, nicht aber wertvoll. Verdeutlicht wird der Unterschied dadurch, dass in Spalte 2 der genannten Patentschrift die Verbindungen gemäss Formel (III) (die Carbendazim nicht erfasst) “valuable fungicides” genannt werden; das Attribut “wertvoll” wird also nur den Fungiziden der Formel (III) zugesprochen. Unter diesen Umständen erscheint es jedenfalls nicht als willkürlich, wenn der Gutachter und mit ihm die Vorinstanz in diesem Zusammenhang von der Überwindung eines Vorurteils ausgehen.

7. Die Beschwerdeführerinnen rügen schliesslich, die Vorinstanz sei aufgrund des Gutachtens zu Unrecht davon ausgegangen, dem Streitpatent komme insofern Erfindungshöhe zu, als es notwendig gewesen sei, “eine Vielzahl von Versuchen durchzuführen, um aus der ungeheuren Zahl in Frage kommender Verbindungen geeignete Fungizide herauszufinden, die gegenüber dem bisher Bekannten den oben beschriebenen Fortschritt enthalten”. Dieser Rüge ist entgegenzuhalten, dass der Einzelrichter diesbezüglich in erster Linie auf die “Überwindung des Vorurteils” (vgl. Ziff. 6 vorstehend) hingewiesen und schon darin eine Begründung für die Erfindungshöhe erblickt hat. Soweit in der Beschwerde geltend gemacht wird, der vom Experten und der Vorinstanz angewendete Begriff der Erfindungshöhe auf chemischem Gebiete verstosse gegen klares schweizerisches Recht, unterlassen es die Beschwerdeführerinnen, in der Beschwerde diese Rüge näher zu substantiieren. Ins Leere geht schliesslich der Hinweis, wonach die im Gutachten erwähnte Notwendigkeit der Durchführung einer Vielzahl von Versuchen kein haltbares Argument darstelle, auch deshalb, weil der Einzelrichter dazu nicht Stellung bezogen, sondern es offengelassen hat, ob damit die Erfindungshöhe als gegeben betrachtet werden könne.

*PatG 1, 26, 77 – “VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE”**Vorsorgliche Massnahmen*

- *Ob ein Einzelrichter auch als Experte zu gelten hat, hängt davon ab, ob er Kenntnisse verwendet hat, welche sich das Gericht sonst durch einen Fachmann hätte verschaffen müssen. Dies gilt auch dann, wenn ein Handelsrichter als Einzelrichter eingesetzt wird (Erw. 2).*
- *Zur Möglichkeit der Bejahung der Erfindungshöhe durch Heranziehen ausländischer Patentanmeldungen und Patente (Erw. 3).*
- *Keine Bejahung der Erfindungshöhe, falls lange Zeitdauer bis zur Entwicklung einer neuen Lösung auf mangelndem Bedürfnis beruht (Erw. 4).*
- *Nichtigkeit des Klagpatentes unter Würdigung des Einzelfalls. Lockerung der Anforderungen gerade bei nicht vorgeprüften Patenten in Richtung des blossen Glaubhaftmachens (Erw. 5).*

Mesures provisionnelles

- *Un juge unique peut-il être assimilé à un expert? Cela dépend de savoir s'il a utilisé des connaissances que la juridiction aurait sinon dû se procurer auprès d'un spécialiste de la branche. Cela vaut aussi lorsqu'un juge du tribunal de commerce siège en qualité de juge unique (c. 2).*
- *Possibilité d'admettre l'activité inventive sur la base de demandes de brevets et de brevets étrangers (c. 3).*
- *L'activité inventive ne peut être admise lorsque c'est faute d'un besoin qu'une longue période s'est écoulée jusqu'au développement d'une solution nouvelle (c. 4).*
- *Nullité du brevet justifiée par les circonstances de l'espèce.*
- *Assouplissement des exigences vers une simple vraisemblance lorsque le brevet n'a pas fait l'objet d'un examen préalable (c. 5).*

Entscheid des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Januar 1983 i.S. I.M. AG gegen M.

1. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 620'872 betreffend Vakuum-Verpackungsmaschine. Die Vakuum-Verpackungsmaschine weist eine Vorrichtung zum automatischen Zurückziehen des Beutelendes eines in die Vakuumkammer gelegten Beutels auf. Beim Schliessen des Deckels drückt eine am Deckel befestigte Stange das Beutelende in eine Nut hinein, welche im Gehäuse- rand ausgespart ist (vgl. zur Veranschaulichung die Patentschrift). Die Beschwerdeführerin stellte beim Einzelrichter des Handelsgerichts ein Begehren, dem Beschwerdegegner sei zu verbieten, eine Maschine zu verwenden, welche ihr Patent verletze. Im Rahmen dieses Verfahrens prüfte der Einzelrichter, ob die

Erfindung der Beschwerdeführerin schutzwürdig sei. Er verneinte diese Frage und wies deshalb das Massnahmebegehren ab. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin kantonale Nichtigkeitsbeschwerde. Der Einzelrichter verzichtete auf Vernehmlassung. Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen.

2. Als Einzelrichter wirkte Handelsrichter Peter Stucki. Die Beschwerdeführerin macht geltend, Peter Stucki sei wegen seiner technischen Kenntnisse als Einzelrichter eingesetzt worden. Für seine ausserordentlichen Bemühungen als Sachverständiger sei ihm denn auch in Anwendung von § 57 Abs. 3 der Beamtenverordnung eine zusätzliche Entschädigung von Fr. 800.— ausgerichtet worden. Peter Stucki sei nach Ausbildung und Tätigkeit Experte betreffend Mechanikpatente. Er argumentiere im angefochtenen Entscheid als technischer Experte. Nur ein Experte könne beurteilen, was geläufige Konstruktionselemente und herkömmliche konstruktive Mittel seien und ob eine Person, welche eine Vakuum-Verpackungsmaschine zu bedienen habe, auf den Gedanken kommen könnte, die notwendigen Handgriffe zum Hineindrücken des Beutelendes in die Nut am Gehäuse- rand durch eine am Gehäusedeckel angebrachte Stange wegzurationalisieren. Den Parteien hätte deshalb Gelegenheit gegeben werden müssen, sich zu den Ausführungen des Handelsrichters zu äussern, da er an die Stelle des Experten getreten sei.

Es liegt im Wesen des Handelsgerichts, dass Handelsrichter beigezogen werden, welche im zu beurteilenden Gebiet besondere Kenntnisse haben. Mit dem Beizug eines Handelsrichters ist aber noch nicht gesagt, dass Kenntnisse des Handelsrichters zur Anwendung kommen, welche das Gericht sonst nur durch einen Experten hätte erhalten können. Dies gilt auch dann, wenn ein Handelsrichter als Einzelrichter eingesetzt wird.

Im vorliegenden Fall geht es um einen Sachverhalt, der auch von Juristen ohne Beizug eines Experten beurteilt werden kann. Es kann dazu auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Es erscheint als naheliegend, den vorstehenden Teil des Beutels durch eine Stange in die Nut hineinstossen zu lassen. Dass der genauen Formgebung der Stange Bedeutung zukommt, wird in der Nichtigkeitsbeschwerde nicht dargetan. Es erscheint auch als üblich, eine Bewegung dadurch zu erhalten, dass der zu bewegende Teil (im vorliegenden Fall die in die Nut eindringende Stange) mit einem sich bewegenden Teil (im vorliegenden Fall dem Deckel) irgendwie verbunden wird. Dass die Stange gerade mit dem Deckel verbunden wurde, erscheint ebenfalls als naheliegend, da sich die Nut, in welche die Stange einzudringen hat, beim Deckel befindet. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Verbindung des Deckels mit der Stange besondere Probleme geschaffen hat, und es werden in der Nichtigkeitsbeschwerde dazu auch keine Ausführungen gemacht. Da der vorliegende Sachverhalt auch durch einen Laien ohne Beizug eines Experten beurteilt werden kann, kann nicht gesagt werden, der Einzelrichter sei an die Stelle eines Experten getreten.

Unerheblich ist, unter welchem Titel dem Einzelrichter eine zusätzliche Entschädigung ausbezahlt wurde. Massgebend ist vielmehr, ob er Kenntnisse verwendet hat, welche sich das Gericht sonst durch einen Fachmann hätte verschaffen müssen.

3. Der Einzelrichter führt aus, unterschiedliche Bewertungen der Erfindungshöhe von Land zu Land könnten nicht ganz vermieden werden. Im vorliegenden Fall könne übrigens aufgrund der von der Beschwerdeführerin eingereichten Akten zu den behaupteten Auslandspatenten nicht Stellung genommen werden. Es sei unklar, ob die Patente bereits erteilt worden seien oder ob sie sich erst im Anmeldeverfahren befänden. Überdies würden erst der genaue Wortlaut der Beschreibung und Ansprüche einen zuverlässigen Vergleich zulassen.

Die Beschwerdeführerin macht dazu geltend, der Beschwerdegegner habe weder den Bestand noch den sachlichen Umfang der ausländischen Parallelpatente auch nur mit einem einzigen Wort in Frage gestellt. Deshalb sei von der Patentwürdigkeit der britischen und der französischen Parallelanmeldungen auszugehen. Ausführungen über die Patentlage im Ausland seien im summarischen Verfahren wichtig. Europäische Patente würden seit der Vereinheitlichung des Patentrechts unter den gleichen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen erteilt. Es widerspreche klarem Recht, wenn die Vorinstanz ausführe, es könnten unterschiedliche Bewertungen der Erfindungshöhe von Land zu Land nicht ganz vermieden werden.

Der Beschwerdegegner hat vor der Vorinstanz bestritten, dass ausländische Patente oder Anmeldungen von Bedeutung seien. Ob der Bestand und der sachliche Umfang der ausländischen Parallelpatente vom Beschwerdegegner bestritten wurden, ist unerheblich. Ob die Erfindungshöhe gegeben ist, ist eine Rechtsfrage. Wenn in diesem Zusammenhang ausländische Anmeldungen oder Erteilungen herangezogen werden, kann unabhängig von allfälligen Bestreitungen der Gegenpartei vom Gericht geprüft werden, ob sich aus diesen ausländischen Unterlagen Gründe ergeben, welche für eine Bejahung der Erfindungshöhe sprechen.

Dass an sich die gleichen Voraussetzungen für die Erteilung von Patenten gelten, schliesst zudem nicht aus, dass faktisch erhebliche Unterschiede von Land zu Land bestehen. Zudem macht die Vorinstanz Ausführungen darüber, dass die konkret eingelegten Unterlagen keinen sicheren Vergleich gestatten. Diese Ausführungen werden in der Nichtigkeitsbeschwerde nicht widerlegt (vgl. zur Problematik der Berücksichtigung ausländischer Patente auch *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. I, S. 126 f.).

4. Die Beschwerdeführerin weist auf die lange Dauer hin, die bis zur hier strittigen Entwicklung verstrich. Sie macht geltend, dies spreche ebenfalls für die Erfindungshöhe.

Die lange Dauer bis zur Entwicklung der zu beurteilenden Lösung vermag nichts daran zu ändern, dass aus den bereits angeführten Gründen keine Erfin-

dungshöhe bejaht werden kann. Die lange Dauer kann z.B. auch damit zusammenhängen, dass kein grosses Bedürfnis für diese Vereinfachung bestand.

5. Der Einzelrichter führt aus, der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Praxis der zürcherischen Gerichte, wonach sich die Nichtigkeit des Klagepatentes mit Sicherheit oder einiger Sicherheit aus den Akten ergeben müsse, trage wenig zur Entscheidung der Sache bei. Davon abgesehen, dass das Handelsgericht und der Einzelrichter am Handelsgericht in verschiedenen (unveröffentlichten) Entscheiden diese Praxis zumal bei nicht vorgeprüften Patenten in Richtung des blossen Glaubhaftmachens der Nichtigkeit gelockert hätten, legten sie das Schwergewicht auf die Würdigung des Einzelfalles. Im vorliegenden Fall gehe die Erfindung gemäss Anspruch 1 nach der vollen Überzeugung des Einzelrichters nicht über eine nicht schutzfähige fachmännische Weiterentwicklung hinaus, weshalb sich eine vorläufige Vollstreckung von Unterlassungsansprüchen gestützt darauf nicht rechtfertigen lasse. Die Beschwerdeführerin wendet ein, es sei unzulässig, eine volle Überzeugung zu bejahen, obwohl keine Auseinandersetzungen mit den ausländischen Patenten stattgefunden habe. Es kann aber nicht beanstandet werden, wenn die Vorinstanz aufgrund der Sachlage zur vollen Überzeugung kam, auch wenn sie ausländischen Patenten widersprechen sollte. Zudem hat die Vorinstanz eine doppelte Begründung gegeben, indem sie nicht nur die volle Überzeugung bejaht, sondern zugleich auf eine Lockerung in Richtung des blossen Glaubhaftmachens hingewiesen hat. Diese zweite selbständige Begründung wird in der Nichtigkeitsbeschwerde nicht angefochten. Schon dies genügt zur Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde in diesem Punkt.

Das Gericht beschliesst:

1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

...

LBI 1, 2 lit. b et 27 – “METHODE DE DIAGNOSTIC”

- *Une invention portant sur une méthode de diagnostic appliquée au corps humain n'est pas brevetable (c. 1).*
- *La possibilité donnée au juge civil de limiter le brevet en cas de nullité partielle ne vaut pas en matière de procédure de recours de droit administratif (c. 2).*
- *Eine Erfindung, welche ein am menschlichen Körper anzuwendendes Diagnoseverfahren betrifft, ist nicht patentierbar (Erw. 1).*

- *Die im Zivilrecht vorgesehene Möglichkeit des Richters, das Patent im Falle der Teilnichtigkeit einzuschränken, ist im Verwaltungsverfahren nicht gegeben (Erw. 2).*

ATF 108 II 221

Arrêt de la 1ère cour civile du Tribunal fédéral (recours de droit administratif) du 21 septembre 1982 dans la cause Allan Eli Karz c. Office fédéral de la propriété intellectuelle

PatG 66, OG 67 – “DOXYCYCLIN”

- *Eintreten auf Rüge der fehlenden Anordnung einer Expertise durch die Vorinstanz, da Beizug eines Gutachtens durch Bundesgericht zumindest dann ungewiss ist, wenn Vorinstanz weder Gutachten beigezogen noch Fachrichter zu formellen Äusserungen angehalten hat (Erw. 2).*
- *Etant donné qu’il est pour le moins incertain que le Tribunal fédéral ordonne une expertise lorsque le tribunal de commerce ne l’a pas fait et s’est pas non plus rallié à l’opinion des juges non juristes, il se justifie pour la cour de cassation d’entrer en matière sur le grief fait au tribunal de commerce de ne pas avoir ordonné d’expertise (c. 2).*

Entscheid des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 4. Januar 1982 i.S. P. Inc. gegen 1. A/S D., 2. D. AG, 3. L. AG

1. Mit Urteil vom 27. August 1981 stellte das Handelsgericht fest, dass die Beschwerdegegnerinnen durch die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Doxycyclin, welches nach einem Verfahren gemäss A-Patent CH-Patentschrift Nr. ..., Beispiel 1, hergestellt worden ist, und von pharmazeutischen Präparaten, welche nach diesem Verfahren hergestelltes Doxycyclin enthalten, die Patente der Beschwerdeführerin gemäss CH-PS Nrn. ... nicht verletzen. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin kantonale Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, die Klage der Beschwerdegegnerinnen sei abzuweisen. Eventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und der Fall an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der Weisung, eine Expertise einzuholen. Subeventuell sei die Expertise durch das Kassationsgericht anzuordnen. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde. Eventuell sei bezüglich CH-PS Nr. ... die Sache zur Einholung eines Gutachtens an die Vorinstanz zurückzuweisen.

2. Soweit das Bundesgericht frei überprüfen kann, ob ein bestimmter Mangel vorliegt, ist die Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht ausgeschlossen (§ 285 ZPO). Dies gilt primär für die Frage des Bundesrechts. Die genannte Ausschlussordnung gilt aber auch insoweit, als das Bundesgericht sonst eine weitergehende Überprüfungsbefugnis hat.

a) In Streitigkeiten über Erfindungspatente kann das Bundesgericht die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag von Amts wegen überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen treffen, insbesondere den Sachverständigen der Vorinstanz zu einer Ergänzung seines Gutachtens veranlassen und einen oder mehrere neue Sachverständige bestellen oder einen Augenschein vornehmen (Art. 67 Ziff. 1 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 [OG]).

Das Bundesgericht ist somit befugt, die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz zu überprüfen, d.h. in erster Linie, die Richtigkeit derselben aufgrund der Akten zu kontrollieren (*Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, S. 641; vgl. auch *Hasenböhler*, Experte und Expertise im schweizerischen Patentrecht, Diss. 1964, S. 82 f.). Das Bundesgericht übt allerdings in der Überprüfung des Tatbestandes Zurückhaltung (vgl. *Hasenböhler*, a.a.O., S. 87 f.). Das Kassationsgericht hat aber bezüglich der Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen schon von Gesetzes wegen nur einen eingeschränkten Kognitionsbereich, indem es lediglich prüfen kann, ob die tatsächlichen Feststellungen willkürlich oder aktenwidrig sind. Das Kassationsgericht hat deshalb im Hinblick auf § 285 ZPO grundsätzlich nicht auf die Frage einzutreten, ob die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz über die technischen Verhältnisse an einem Nichtigkeitsgrund leiden (vgl. in diesem Zusammenhang auch Spruchbuch 1971, S. 282, Erw. II, 2).

b) Die Bestellung eines Sachverständigen durch das Bundesgericht ist auch dann möglich, wenn das kantonale Urteil unter Mitwirkung von Experten zustande gekommen ist, die dem Gericht als Fachrichter angehörten (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., S. 642; vgl. auch *Birchmeier*, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 67 N 5b, S. 248). Neue Sachverständige zieht das Bundesgericht allerdings nicht schon auf die Möglichkeit hin, dass sie vom Gutachten im kantonalen Verfahren abweichen könnten, zu. Eine neue gerichtliche Begutachtung muss das Bundesgericht nur anordnen, wenn es Anlass hat, an der Richtigkeit oder Vollständigkeit des im kantonalen Verfahren eingeholten Gutachtens zu zweifeln (vgl. zur Zurückhaltung des Bundesgerichts in diesem Punkt BGE 89 II 156, 86 II 103 und 85 II 113; *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Ergänzungsband zu Art. 76 Patentgesetz, Anm. 6g; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., S. 1188–1190, Praxis Bundesgericht Bd. 48, S. 373). Auch in diesem Bereich gilt aber, dass die Kognition des Kassationsgerichts ihrerseits begrenzt ist. Mit der Ablehnung eines Obergutachtens wird

das richterliche Ermessen nur überschritten, wenn das vorliegende Gutachten offensichtlich Mängel aufweist bzw. die Ablehnung aus offenbar unzureichenden Gründen erfolgt (*Sträuli/Messmer*, § 181 ZPO N 4). Die Kognition des Kassationsgerichts ist auch dann beschränkt, wenn sich die Frage stellt, ob auf die Äusserungen der Fachrichter abgestellt werden kann oder ob ein Gutachten beizuziehen ist, da ja die Fachrichtervoten an die Stelle des Gutachtens treten (vgl. SJZ 56 S. 161 und Spruchbuch 1954, S. 1321). So ist das Kassationsgericht im in SJZ 1957 S. 107 zitierten Fall nicht auf die Frage eingetreten, ob ein weiteres Gutachten nötig sei.

Aufgrund des Wortlauts von Art. 67 OG und der allgemeinen Zurückhaltung des Bundesgerichts in der Anordnung von Expertisen erscheint allerdings als unklar, ob das Bundesgericht den Beizug eines Gutachtens überhaupt in Betracht zieht, wenn die Vorinstanz weder ein Gutachten beigezogen noch die Fachrichter zu formellen Äusserungen angehalten hat. Da es zumindest unsicher ist, ob das Bundesgericht auf diesen Punkt eintreten wird, rechtfertigt es sich, dass das Kassationsgericht auf die Rüge der fehlenden Begutachtung eintritt.

3. Die Beschwerdeführerin rügt, dass kein Gutachten beigezogen wurde und dass keine Äusserungen der Handelsrichter mit besonderer Sachkunde zu irgendwelchen chemisch-technischen Fragen einen Niederschlag in den Akten gefunden haben.

Es ist zutreffend, dass kein Gutachten eingeholt wurde und dass die Akten auch keine Sachrichtervoten wiedergeben. Damit besteht für die Rechtsmittelinstanz auch keine Möglichkeit, auf das Fachwissen von Handelsrichtern abzustellen.

Ob aufgrund der im angefochtenen Entscheid verarbeiteten Unterlagen gesagt werden kann, man habe vor dem 13. Februar 1967 bei der Suche nach geeigneten Katalysatoren für die Förderung des α -Epimers und die Hemmung der Ausbildung des β -Epimers auf den im A-Patent (Beispiel 1) erwähnten Komplex stossen können, ist für den Juristen ohne Vermittlung eines Gutachtens oder von Fachrichtervoten nicht zuverlässig zu beurteilen. Die Akten sind deshalb an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie zur genannten Frage formell Fachrichtervoten zu Protokoll nehmen oder ein Gutachten einholen kann.

4. Auf die weiteren Rügen ist bei diesem Ausgang an sich nicht mehr einzutreten. Die Vorinstanz wird sich im neuen Entscheid damit auseinandersetzen können, soweit dies noch als notwendig erscheint. Immerhin ist noch auf folgendes hinzuweisen:

- a) Ob die richtige Methode zur Rechtsfindung gewählt wurde, ist eine Frage des Bundesrechts, auf die das Kassationsgericht nicht eintreten kann.
- b) Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Erwägung des Handelsgerichts, die Selektivität der fraglichen vergifteten Edelmetall-Katalysator-Komplexe

mit Bezug auf die Herstellung eines bestimmten Epimers sei vorbekannt gewesen bzw. habe naheliegen müssen, sei unzulässig, weil dies von keiner Partei behauptet worden sei. Auf den S. 27–36 der Replik geht es aber um die Frage der Äquivalenz des Patentes der Beschwerdeführerin Nr. ... und dem Verfahren gemäss dem A-Patent Nr. ... Beispiel 1. Zudem haben die Beschwerdegegnerinnen vorsorglich geltend gemacht, das Patent Nr. ... sei wegen des vorbekannten Fachwissens ungültig. Damit dürfte die Rüge, die Verhandlungsmaxime sei verletzt, kaum begründet sein. Zum genauen Verständnis der Vorbringen werden aber ebenfalls die Fachrichtervoten bzw. ein Gutachten nötig sein.

...

Das Gericht beschliesst:

1. Das Urteil des Handelsgerichts vom 27. August 1981 wird in Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde aufgehoben, und die Sache wird zur Ergänzung der Akten und zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

...

PatG 66, OG 67 – “ETIKETTENBAND”

- *Es ist Sache des Bundesgerichts, auf Berufung hin eine Begutachtung anzuordnen oder die Sache zur Beweiserhebung an die kantonale Vorinstanz zurückzuweisen, wenn es deren Feststellungen bei freier Würdigung der Akten als nicht ausreichend betrachtet.*
- *Il appartient au Tribunal fédéral, statuant sur recours en réforme, d'ordonner une expertise ou de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour compléter les preuves, lorsque l'examen du dossier fait apparaître insuffisantes les constatations de la juridiction cantonale.*

Entscheid des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Januar 1983 i.S. E.M.I. GmbH gegen E. AG

1. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. ... betreffend Etikettenband und Verfahren zur Herstellung, welches ihr am 31. August 1967 erteilt wurde. Die gegen die Beschwerdegegnerin erhobene Klage aus Patentverletzung wies das Handelsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 24. Mai

1982 ab. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde, mit der die Beschwerdeführerin beantragt, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage vollumfänglich gutzuheissen, eventuell sei die Sache zur Einholung eines Gutachtens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdeggerin beantragt Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, während die Vorinstanz auf Vernehmlassung verzichtet hat.

...

3. Als weitere Mängel rügt die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit den technischen Fragen willkürliche und aktenwidrige Feststellungen des Handelsgerichtes und erblickt eine Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes darin, dass im vorliegenden Fall kein Experte beigezogen worden bzw. keine Fachrichtervoten protokolliert worden seien, sondern davon ausgegangen worden sei, die technischen Zusammenhänge seien auch einem Laien klar und verständlich.

a) Nach Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht im Patentprozess die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz oder technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amts wegen überprüfen und die zu diesem Zweck erforderlichen Beweismassnahmen treffen, insbesondere den Sachverständigen der Vorinstanz zu einer Ergänzung seines Gutachtens veranlassen oder einen oder mehrere neue Sachverständige bestellen oder einen Augenschein vornehmen.

b) Was zunächst die Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse anbelangt, ist somit davon auszugehen, dass das Bundesgericht zur Überprüfung befugt ist, d.h. in erster Linie die Richtigkeit der tatsächlichen Annahmen aufgrund der Akten kontrollieren kann (*Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, S. 641; vgl. auch *Hasenböhler*, Experte und Expertise im schweizerischen Patentrecht, Diss. 1964, S. 82 f.). Das Bundesgericht übt allerdings in der Überprüfung des Tatbestandes Zurückhaltung (*Hasenböhler*, a.a.O., S. 87 f.). Das Kassationsgericht hat aber in dieser Beziehung ebenfalls, und zwar schon von Gesetzes wegen, nur einen eingeschränkten Überprüfungsbereich, indem es lediglich prüfen kann, ob die tatsächlichen Feststellungen willkürlich oder aktenwidrig sind (§ 281 Ziff. 2 ZPO). Das Kassationsgericht hat daher im Hinblick auf § 285 ZPO grundsätzlich nicht auf die Frage einzutreten, ob die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz über die technischen Verhältnisse an einem Nichtigkeitsgrund leiden (so schon der Entscheid des Kassationsgerichtes vom 4. Januar 1982 i.S. P. c. D., Erw. 2a). Dies gilt im vorliegenden Zusammenhang für die Fragen der Bedeutung der Vorveröffentlichungen, des technischen Fortschritts, der Erfindungshöhe und des Bestehens eines Vorurteils; es handelt sich dabei ausschliesslich um Feststellungen über technische Verhältnisse.

c) Im erwähnten Entscheid vom 4. Januar 1982 hat das Kassationsgericht sodann ausgeführt, es erscheine aufgrund des Wortlautes von Art. 67 OG und

der allgemeinen Zurückhaltung des Bundesgerichtes in der Anordnung von Expertisen als unklar, ob das Bundesgericht den Beizug eines Gutachtens auch dann in Betracht ziehe, wenn die Vorinstanz weder ein Gutachten beigezogen noch die Fachrichter zu formellen Äusserungen angehalten habe. Da es somit zumindest unsicher sei, ob das Bundesgericht auf die entsprechende Rüge eintrete, trat in jenem Fall das Kassationsgericht auf die Rüge der fehlenden Begutachtung ein (Erw. 2b).

Bei erneuter Prüfung der Rechtslage kann indessen an dieser Auffassung nicht festgehalten werden. Eindeutig ist, dass das Kassationsgericht nach der Neufassung von Art. 67 OG durch Art. 118 PatG vom 25. Juni 1954 nicht auf die Frage einzutreten hat, ob ein *weiteres* Gutachten nötig sei (so schon SJZ 1957 S. 107, Nr. 58). Die Beantwortung der Frage, ob es überhaupt eines Gutachtens oder formeller Fachrichtervoten bedurft hätte, hängt aber gleichfalls von der Beurteilung der sich stellenden technischen Fragen ab, die, wie ausgeführt, vom Bundesgericht und nicht vom Kassationsgericht zu prüfen sind. Auch in diesem Fall ist es somit Sache des Bundesgerichtes, auf Berufung hin entweder nach Art. 67 OG selbst eine Begutachtung anzuordnen oder – bei enger Auslegung von Art. 67 Ziff. 1 OG – zumindest die Sache zur Beweiserhebung an die kantonale Vorinstanz zurückzuweisen, wenn es deren Feststellungen bei freier Würdigung der Akten als nicht ausreichend betrachtet (in diesem Sinne schon der Entscheid des Kassationsgerichtes vom 6. April 1971 i.S. I.-W. K. AG c. M.R. AG, Erw. 2). Daraus ergibt sich, dass auch auf die Rüge der fehlenden Begutachtung bzw. fehlender formeller Fachrichtervoten im Hinblick auf § 285 ZPO nicht einzutreten ist.

Das Gericht beschliesst:

1. Auf die Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten. Damit entfällt die ihr einstweilen beigelegte aufschiebende Wirkung.

OJF 55 et 67; LBI anc. 1, 24 et 26 – “CHAINES A NEIGE”

- *Revision des constatations de fait de l'autorité cantonale. Refus d'ordonner une nouvelle expertise lorsque le recourant aurait pu la demander devant la juridiction cantonale et ne l'a pas fait (c. 2).*
- *La renonciation partielle déploie des effets ex tunc (c. 4).*
- *Le progrès technique réalisé par l'invention et l'intérêt manifesté pour elle par le demandeur en nullité constituent des indices en faveur de l'existence d'un niveau inventif suffisant (c. 7).*

- *Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen. Einholen einer neuen Expertise nur, wenn dies in der Vorinstanz schon verlangt worden ist (Erw. 2).*
- *Der Teilverzicht wirkt ex tunc (Erw. 4).*
- *Beweisanzeichen für das Vorliegen von Erfindungshöhe sind der technische Fortschritt sowie das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Erfindung (Erw. 7).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 12 septembre 1983 dans la cause S. KG c. G. et autres

A. G. a demandé le 13 juin 1975 et obtenu le 31 juillet 1976 la délivrance du brevet suisse 579'469 ayant trait à une chaîne à neige pour roue avec pneumatique. La revendication et les sous-revendications étaient rédigés dans les termes suivants:

“Revendication

Chaîne à neige comportant des chaînons destinés à venir sur la bande de roulement du pneu et reliés d'un côté à une chaîne de maintien fermée et de l'autre côté à une chaîne de maintien ouverte et un dispositif de fixation et de tension caractérisée par le fait qu'elle comprend un chaînon de roulement (6) relié d'une part à la chaîne ouverte (3) et d'autre part à une chaîne de fixation et de tension (7) terminée par un organe d'accrochage et que l'autre extrémité de la chaîne ouverte comporte un dispositif de renvoi (4) pour le passage de la chaîne de fixation, le tout de manière que la chaîne de fixation et de tension étant passée dans le dispositif de renvoi, la chaîne peut être mise en place sur le pneu du côté extérieur de la roue, une faible rotation de la roue permettant la mise en place du chaînon relié à la chaîne de fixation et la tension et la fixation de la chaîne de fixation.

Sous-revendications

1. Chaîne à neige selon la revendication, caractérisée en ce que le dispositif de renvoi est constitué par un anneau (4).
2. Chaîne à neige selon la revendication caractérisée en ce que le dispositif de renvoi est simple.
3. Chaîne à neige selon la revendication caractérisée en ce que le dispositif de renvoi est double.”

G. a également demandé le 16 décembre 1975 et obtenu le 19 octobre 1976 la délivrance du brevet suisse 582'079, additionnel au brevet précédent.

Le 12 novembre 1979, le brevet principal a fait l'objet de la déclaration de renonciation partielle suivante:

- “1. La revendication existante est remplacée par la revendication suivante:

Revendication

Chaîne à neige comportant des chaînons destinés à venir sur la bande de roulement du pneu et reliés d'un côté à une chaîne de maintien fermée et de l'autre côté à une chaîne de maintien ouverte, et un dispositif de fixation et de tension, caractérisée par le fait qu'elle comprend un chaînon de roulement (6) relié d'une part à la chaîne ouverte (3) *par l'intermédiaire d'un anneau (5)* et d'autre part à une chaîne de fixation et de tension (7) terminée

par un organe d'accrochage, et que l'autre extrémité de la chaîne ouverte comporte un dispositif de renvoi (4) pour le passage de la chaîne de fixation, le tout de manière que, la chaîne de fixation et de tension étant passée dans le dispositif de renvoi, la chaîne peut être mise en place sur le pneu du côté extérieur de la roue, une faible rotation de la roue permettant la mise en place du chaînon relié à la chaîne de fixation et la tension et la fixation de la chaîne de fixation.

2. Les sous-revendications 1, 2 et 3 sont maintenues sans changement. Dans leur subordination, le terme 'revendication' désigne la nouvelle revendication.

Les parties de la description et du dessin qui seraient incompatibles avec le nouvel arrangement de la revendication et des sous-revendications doivent être considérées comme supprimées."

B. Le 28 juillet 1977, S. KG qui fabrique notamment des chaînes à neige, avait ouvert action en nullité du brevet CH ..., dirigeant sa demande non seulement contre le titulaire du brevet, mais aussi contre V. et G., société en nom collectif qui exploite le brevet sous licence.

Par suite de la renonciation partielle au brevet, la demanderesse a modifié sa demande et conclu à la nullité du brevet CH ... tant dans sa forme initiale que dans sa forme modifiée après renonciation.

La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande par jugement du 18 mars 1983.

C. La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa demande modifiée.

Les intimées proposent le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. a) La cour cantonale et les parties se fondent sur la numérotation suivante, que donne l'expert judiciaire Bovard, des éléments de l'invention figurant dans la revendication, en son préambule (P) (Oberbegriff) et ses éléments caractéristiques (C) (Merkmale):

P₁ Chaîne à neige comportant des chaînons destinés à venir sur la bande de roulement du pneu,

P₂ et reliés d'un côté à une chaîne de maintien fermée

P₃ et de l'autre côté à une chaîne de maintien ouverte,

P₄ et un dispositif de fixation et de tension,

caractérisée par le fait

C₁ qu'elle comprend un chaînon de roulement (6) relié d'une part à la chaîne ouverte (3) et d'autre part à une chaîne de fixation et de tension (7),

C₂ terminée par un organe d'accrochage,

C₃ et que l'autre extrémité de la chaîne ouverte comporte un dispositif de renvoi (4) pour le passage de la chaîne de fixation,

C₄ le tout de manière que, la chaîne de fixation et de tension étant passée dans le dispositif de renvoi, la chaîne peut être mise en place sur le pneu du côté extérieur de la roue,

C₅ une faible rotation de la roue permettant la mise en place du chaînon relié à la chaîne de fixation et la tension et la fixation de la chaîne de fixation.

Après la renonciation, la revendication comporte les modifications suivantes:

C₁ ... qu'elle comprend un chaînon de roulement (6) relié d'une part à la chaîne ouverte (3) *par l'intermédiaire d'un anneau (5)* et d'autre part à une chaîne de fixation et de tension (7) ...

ce que l'expert désigne par le caractère C₆ :

C₆ "présence d'un anneau (5) reliant le chaînon de roulement (6) à la chaîne ouverte (3)".

b) La demanderesse a fondé sa conclusion en nullité d'une part sur le fait que la renonciation partielle aurait mis fin au brevet dans sa teneur antérieure et serait nulle parce qu'apportant au brevet un élément nouveau (violation de l'art. 24 al. 1 lit. c LBI), d'autre part sur le fait que le brevet, déjà dans sa teneur originale, serait nul faute de nouveauté, de progrès technique et de niveau inventif (violation de l'art. 1 LBI dans le cadre de l'art. 26 al. 1 ch. 1 LBI).

La cour cantonale a rejeté cette argumentation après avoir commis successivement deux experts judiciaires et versé au dossier des avis privés donnés aux parties.

2. a) Pour motiver leur réponse au recours, les intimées se réfèrent en partie à l'argumentation contenue dans un avis de droit qu'elles avaient déposé en instance cantonale, sans pour autant reproduire cette argumentation dans leur mémoire; de jurisprudence constante, une telle motivation est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences des art. 55 al. 1 lit. c et 61 al. 1 OJ (ATF 108 II 18 c. 1c, 104 II 192).

b) L'art. 67 ch. 2 al. 2 OJ permet aux parties d'invoquer des faits et preuves nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles n'avaient aucun motif de le faire.

aa) Se prévalant de cette disposition, la demanderesse entend produire, à l'appui de son recours, une décision de l'Österreichisches Patentamt, du 26 novembre 1981, qui lui est adressée, écartant l'opposition de la défenderesse à l'octroi d'un brevet requis par la demanderesse.

Cette pièce est parvenue au mandataire de la demanderesse près d'une année avant le jugement attaqué, et la recourante ne démontre nullement ce qui l'aurait empêchée de la produire en instance cantonale. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération cette pièce en instance fédérale.

bb) Invoquant la même disposition, les défenderesses entendent produire un prospectus de la demanderesse pour prouver que celle-ci serait une entreprise

importante, contrairement à ses dénégations à l'encontre d'une constatation du jugement attaqué.

Ce point n'est pas une question technique au sens de l'art. 67 ch. 2 al. 2 OJ. Contraire à l'art. 55 al. 1 lit. c OJ, l'offre de preuve des défenderesses ne peut pas davantage être prise en considération.

c) Fondée sur l'art. 67 ch. 1 OJ, la recourante demande au Tribunal fédéral de commettre un nouvel expert chargé de se prononcer à son tour sur différentes questions techniques liées aux deux moyens qu'elle fait valoir, soit en particulier la possibilité pour un homme du métier de discerner dans la description et les dessins la caractéristique supplémentaire introduite par la renonciation partielle, ainsi que la réalité des avantages techniques apportés par l'invention litigieuse, l'étendue de l'invention revendiquée, en relation avec le problème de sa nouveauté, du progrès technique et du caractère inventif.

L'art. 67 ch. 1 OJ tend uniquement à permettre au Tribunal fédéral d'ordonner de nouvelles preuves s'il a des raisons de douter des constatations de la cour cantonale sur des questions techniques. Tel est notamment le cas, lorsque le juge cantonal s'est fondé sur des considérations juridiques erronées, a mal posé les questions techniques ou que ses constatations sont obscures, incomplètes ou contradictoires. En revanche, lorsqu'il n'a pas de raison d'éprouver des doutes, le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux principes généraux régissant le recours en réforme, notamment à l'art. 63 al. 2 OJ (ATF 91 II 70, 89 II 163, 86 II 103, 85 II 142, 69 II 424). Par ailleurs, l'art. 67 ch. 1 OJ n'est pas destiné à suppléer à la carence des plaideurs en instance cantonale.

Or, en l'espèce, la recourante n'a pas demandé de complément d'expertise en procédure cantonale, après le dépôt du rapport du second expert, et elle ne prétend ni ne démontre que cela lui aurait été impossible. Aussi doit-elle en principe supporter les conséquences du fait que – selon elle – les rapports des experts judiciaires seraient insuffisants. L'examen de la cause ne fait d'ailleurs pas apparaître la nécessité d'une nouvelle expertise.

3. La demande en nullité a été dirigée non seulement contre le titulaire du brevet, mais aussi contre un licencié de ce titulaire.

Tendant à la constatation que la protection légale issue du brevet n'est pas due, l'action en nullité doit être dirigée contre le titulaire du brevet – soit la personne inscrite ou son ayant-cause – revendiquant comme tel une protection légale à l'égard de tous. On peut se dispenser d'examiner ici si elle pourrait aussi être dirigée cumulativement contre le licencié, lié comme tel par un accord obligationnel avec le titulaire du brevet (cf. par ex. *Blum/Pedrizzini*, n. 15 i.f. ad art. 26); en effet, toutes les parties ont admis la participation au procès du licencié, qui aux côtés du titulaire avait accusé la demanderesse de contrefaçon ou d'imitation et qui est intéressé au sort de la cause, puisque la survie de la licence dépend de celle du brevet; rien ne s'oppose donc à cette participation, également en instance de réforme.

4. Dans sa demande modifiée et dans son recours en réforme, la demanderesse requiert l'annulation du brevet litigieux dans sa forme initiale et dans sa forme modifiée à la suite de la renonciation partielle.

Lorsque la protection résultant d'un brevet prend fin, par ex. par suite de l'écoulement du délai légal de protection, l'action en nullité peut encore être exercée lorsque le demandeur a un intérêt à savoir si le brevet était valable pendant sa durée de validité (ATF 81 II 294 c. 1; *Troller*, *Immaterialgüterrecht* II, p. 1160; *Blum/Pedrazzini*, n. 21 ad art. 26, p. 170).

A supposer que le brevet litigieux ait déployé des effets jusqu'à la date de la renonciation, la demanderesse, dont les responsables sont poursuivis pénalement en imitation de brevet, aurait intérêt à obtenir l'annulation du brevet aussi dans sa forme originaire. Il convient donc de rechercher si la renonciation partielle déploie des effets *ex nunc* ou *ex tunc*. On peut présumer que, en tout cas lorsque la renonciation partielle a lieu au cours d'une procédure tendant au prononcé de la nullité du brevet, elle doit déployer des effets *ex tunc*, comme le fait le jugement prononçant la nullité totale ou partielle du brevet, que la renonciation partielle tend à éviter (cf. ATF 107 II 368 s. c. 1 al. 2, 86 II 106; *Troller*, *op. cit.*, II, p. 855 et 857; cf. aussi *Blum/Pedrazzini*, n. 5 ad art. 24).

Tel est le cas ici. La renonciation partielle ayant mis fin avec effet rétroactif au brevet dans sa forme initiale, la demanderesse n'a plus d'intérêt digne de protection à demander le prononcé de sa nullité dans cette forme-là.

5. a) La demanderesse fonde son action en nullité en premier lieu sur la renonciation partielle au brevet, intervenue en application de l'art. 24 al. 1 lit. c LBI, dont les conditions légales ne sont pas remplies selon elle.

La question ressortit au droit applicable avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1978 de la loi révisée le 17 décembre 1976; l'art. 142 al. 2 de cette loi prévoit en effet que pour les brevets antérieurs, le droit ancien s'applique non seulement aux causes de nullité (lit. c) mais aussi à la renonciation partielle (lit. b); peu importe dès lors que la renonciation partielle soit postérieure à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

b) La recevabilité de ce grief, dans le cadre d'une action en nullité fondée sur l'art. 26 LBI, prête à discussion. La question peut toutefois rester en suspens, le grief devant de toute façon être rejeté au fond.

6. a) La description du brevet comporte notamment le passage suivant:

"A chacune des extrémités de la chaîne ouverte 3 est fixé un anneau 4, respectivement 5. A l'anneau 5 est reliée l'extrémité d'un chaînon de roulement 6 dont l'autre extrémité (est) reliée (...) à une chaîne 7 qui est une chaîne de fixation et de tension."

Les dessins fig. 1 et 4 montrent également que la chaîne de maintien ouverte 3 (destinée au côté intérieur de la roue) est reliée au chaînon de roulement 6 (lui-même relié à la chaîne de fixation et de tension 7) par l'intermédiaire d'un anneau portant le no 5.

La cour cantonale en a déduit que la précision apportée par la renonciation partielle était valable parce qu'elle ne faisait pas figurer dans la revendication un élément nouveau que l'homme de métier ne pouvait pas déduire de la description et des dessins et qu'ainsi elle n'étendait pas le champ d'application du brevet dans une mesure non prévue à l'origine.

b) La demanderesse prétend au contraire que le titulaire du brevet aurait profité de la renonciation partielle pour étendre le champ du brevet et y ajouter un élément nouveau essentiel, non à la portée de l'homme de métier, à savoir que l'anneau 5 avait la fonction d'un dispositif de renvoi.

c) La cour cantonale et les parties admettent avec raison que la renonciation partielle selon l'art. 24 al. 1 lit. c LBI permet au titulaire d'ajouter une caractéristique essentielle de l'invention, pour autant qu'elle résulte de la description et des dessins de manière intelligible pour un homme de métier en tant qu'élément essentiel de l'invention, sans étendre le champ de protection du brevet; cette disposition est en effet destinée à permettre de corriger une demande défectueuse (ATF 107 II 369, 104 Ib 72, 95 II 370; concernant ce dernier arrêt, voir la critique de C. *Finsler*, Die Änderbarkeit des Patentansprüche, thèse Zurich 1974, p. 105 ss.).

La nouvelle caractéristique revendiquée à la suite de la renonciation partielle est uniquement l'utilisation d'un anneau 5 pour relier la chaîne de maintien ouverte au chaînon de roulement 7, lui-même relié à la chaîne de tension et fixation. Or l'existence de cet anneau et sa fonction de lien sont décrites dans la description et ressortent de deux dessins; à cet égard, la caractéristique n'est pas nouvelle.

La portée de l'adjonction C₆ doit être interprétée de la manière dont elle doit être comprise de bonne foi par une personne de métier. On peut se demander si l'anneau 5 représente seulement un organe de liaison entre deux chaînes ou s'il a également la signification d'organe de renvoi, en ce sens qu'il devrait permettre à la chaîne de tension de coulisser en son milieu.

aa) L'interprétation littérale du mot "anneau" fait ressortir en premier lieu la fonction d'organe de liaison. En effet, le terme d'anneau est également utilisé pour désigner les éléments d'une chaîne (maillon). S'agissant dès lors de réunir deux chaînes différentes dans un dispositif souple, on pense naturellement à un anneau. En tant que cet anneau désigne un tel organe de liaison, sa mention dans la revendication n'apporte rien de fondamentalement nouveau pour l'homme du métier, par rapport au brevet initial avec sa description et ses dessins. En effet, par la force des choses, les deux chaînes doivent être reliées par un organe intermédiaire suffisamment solide et un anneau s'y prête fort bien. Dans cette mesure, on ne saurait non plus qualifier l'anneau 5 d'élément mentionné incidemment dont l'homme du métier ne saurait apercevoir la nécessité pour l'invention.

bb) On peut se demander si, dans la revendication modifiée, l'anneau 5 doit également être compris comme un organe de renvoi et si, dans cette mesure, c'est un élément essentiel de l'invention qu'on pouvait apercevoir dans la publication originale.

Dans le dessin no 4, on aperçoit une variante où la chaîne ouverte se ferme par le fait que l'ensemble chaînon de roulement 6 suivi de la chaîne de tension 7, partant de l'anneau 5, passe au travers de l'anneau 4 – appelé organe de renvoi – pour ensuite traverser le pneu avec un angle de 90° et permettre la fixation à l'extérieur de la roue; c'est ce qu'on peut qualifier de renvoi simple. L'enseignement d'un renvoi double, en ce sens que la chaîne de tension et fixation (avec le chaînon de roulement 7) après avoir passé dans l'anneau 4 revient avec un angle de 180° dans l'anneau 5 pour ensuite franchir le pneu avec un angle de 90° , résulte-t-il aussi du brevet dans sa forme initiale? L'enseignement d'un renvoi double ressort en soi du brevet initial, puisqu'il fait l'objet de la sous-revendication 3; or le renvoi double suppose deux organes de renvoi. Dès lors que la description et les dessins mentionnent précisément deux anneaux similaires 4 et 5, on en vient à se demander s'ils ne peuvent pas servir tous deux d'organes de renvoi, dans l'hypothèse du double renvoi, l'ensemble chaînon de roulement 6 suivi de la chaîne de tension 7 passant d'abord dans l'anneau 4 puis, après un changement de direction de 180° , dans l'anneau 5, pour ensuite seulement traverser le pneu avec un angle de 90° . Il y a lieu de se référer à la manière dont les hommes du métier (fabricants de chaîne) doivent comprendre la présentation d'un tel anneau. Or, aux dires même de la recourante, "l'anneau 5 ne (peut) avoir aux yeux de l'homme de métier une signification autre que celle de dispositif de renvoi"; ce que la recourante écrit là au sujet de la revendication modifiée vaut tout autant pour la description et les dessins du brevet original où cet anneau 5 figure de la même manière. Or, dans l'invention avec double renvoi de la chaîne de tension et fixation, l'anneau 5 joue un rôle essentiel que l'homme du métier pouvait donc d'emblée décerner dans le brevet original.

Aussi la renonciation partielle n'a-t-elle pas ajouté une caractéristique étendant le champ d'application de l'invention par rapport à ce qui ressort de l'exposé et des dessins, sans qu'il soit nécessaire de dire si, dans la revendication modifiée, l'anneau 5 est un organe de renvoi.

7. Les parties et la cour cantonale considèrent à juste titre que la question de la nullité du brevet litigieux, ainsi que les conditions matérielles de la brevetabilité, sont régies par l'ancien droit (art. 142 LBI; ATF 108 II 325, 107 II 369, 105 II 302).

L'invention, au sens de l'art. 1 LBI ancien, suppose que la solution réalisant un progrès technique présente un certain niveau inventif, c'est-à-dire qu'elle ne puisse sans autre être réalisée par des hommes du métier jouissant d'une formation moyenne dans le cadre du développement normal de la technique, mais

qu'elle procède en outre d'un apport créateur supplémentaire (ATF 102 II 371 et les arrêts cités).

La cour cantonale relève que chacun des deux experts judiciaires exprime une opinion différente quant à l'effort créateur nécessaire pour réaliser l'invention revendiquée; elle reproche à l'expert Bovard – qui nie l'effort inventif – de s'être fondé sur des prémisses juridiques erronées en comparant a posteriori l'invention à certains éléments préexistants de la technique réunis après coup (cf. ATF 69 II 427), avec pour effet de minimiser cet effort, au lieu d'en mesurer la valeur à ce qui était imposé à une personne du métier ne connaissant ni le résultat ni l'état complet de la technique. Aussi donne-t-elle la préférence à l'avis de l'expert Bertini Tozzi qui lui paraît avoir mieux posé le problème. Elle voit en outre des indices de niveau inventif dans les faits relevés plus haut (progrès technique apporté par une chaîne pouvant être montée seulement de l'extérieur de la roue; solution à un problème posé depuis longtemps; désir de la demanderesse, concurrente importante, d'utiliser le même système, exprimé par le dépôt d'une demande de brevet, ainsi que l'offre de racheter le brevet litigieux). Enfin, il conviendrait, dans le doute, de trancher en faveur du titulaire, le fardeau de la preuve appartenant au demandeur dans l'action en nullité.

Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. L'expert Bertini Tozzi estime que l'invention revendiquée apporte un élément créatif dépassant ce qu'aurait normalement pu fournir un homme du métier moyen connaissant l'état de la technique, en tant que l'invention de la chaîne à neige permet un montage selon la variante no 2 exposée par l'inventeur, soit le lancement préalable derrière la roue de la chaîne de tension et fixation, avec ensuite passage de cette chaîne dans l'organe de renvoi (boucle), pose de toute la chaîne à neige sur la roue, serrage et fixation, le tout effectué depuis l'extérieur de la roue sans déplacement de celle-ci. Cet expert déclare notamment ce qui suit:

“L'on pourrait sérieusement douter de la hauteur d'invention si l'on connaissait plusieurs antériorités permettant un montage selon la variante 2, même si ce mode de montage n'y était pas expressément cité; car l'on pourrait alors penser que l'homme du métier considérerait ce mode de montage comme banal parmi d'autres et n'aurait pas pris la peine de le citer expressément, vu que plusieurs des antériorités analysées gardent le silence quant aux diverses possibilités de montage d'une chaîne à neige. Mais nous constatons que le brevet Goldstein est non seulement le premier à avoir expressément préconisé un tel mode de montage, mais encore le premier à l'avoir rendu possible par une chaîne à neige d'une construction particulière, alors qu'on connaît depuis plus de cinquante ans – l'antériorité Barber a été divulguée le 5 juin 1928 – des chaînes à neige susceptibles et destinées à être mises en place de l'extérieur de la roue en glissant une portion de la chaîne de maintien intérieure sous le pneumatique. Nous avons donc tendance à considérer que ce mode de montage selon la variante 2 était bel et bien inventif le jour du dépôt de la demande de brevet Goldstein. En tout cas, la simplicité de la solution Goldstein n'est-elle pas un argument contre la hauteur d'invention, alors que le but recherché par tous les inventeurs depuis cinquante ans est d'atteindre une plus grande simplicité de maniement des chaînes à neige.”

Quant au rapport d'expertise Bovard, qui nie l'existence d'un effort inventif suffisant après avoir comparé l'enseignement du brevet litigieux avec les solu-

tions préconisées dans quelques brevets antérieurs et mesuré la distance entre celles-ci et celui-là, il peut donner l'impression – même si cela n'est pas une certitude – d'une appréciation influencée par l'invention obtenue, avec pour effet de minimiser l'effort créatif (ATF 69 II 427).

Aussi est-ce à juste titre que la cour cantonale a également pris en considération, pour juger la question de droit du niveau inventif, de certains "indices", soit de critères juridiques accessoires: progrès technique réalisé par l'invention, apportant une solution simple et satisfaisante à un problème qui fait l'objet de recherches depuis longtemps; l'intérêt évident témoigné pour cette solution par la demanderesse, entreprise importante. Les dénégations de la recourante sur ce dernier point sont irrecevables (art. 55 al. 1 lit. c, 63 al. 2 OJ).

C'est aussi avec raison que la cour cantonale considère qu'il résulte du système de la loi sur les brevets que, en dérogation de l'art. 8 CC, il n'appartient pas au titulaire du brevet de prouver la validité du droit revendiqué par lui mais au demandeur en nullité de prouver la cause de nullité invoquée (*Blum/Pedrazzini*, n. 23 ad art. 26; *Troller*, op. cit., I, p. 607 et références). Dans le doute sur la réalité des faits motivant une demande en nullité – y compris les questions techniques relevant de l'expertise – la cour cantonale a donc pu, sans violer le droit fédéral, considérer qu'une preuve suffisante n'était pas rapportée, ce dont le demandeur en nullité doit supporter les conséquences.

Du moment que l'existence d'un niveau inventif suffisant (ou du moins la présomption d'un tel niveau inventif) doit être admise selon l'ancienne jurisprudence, il n'est pas nécessaire de rechercher si cette jurisprudence devrait être infléchie pour tenir compte de l'évolution des conceptions qui a trouvé son expression dans la loi nouvelle.

Bemerkungen zum Bundesgerichtsurteil vom 12. September 1983

Das oben abgedruckte Urteil enthält einige interessante Hinweise auf mögliche neue Entwicklungen der bundesgerichtlichen Praxis:

1. Das Bundesgericht hat stets klargemacht, dass es von seiner in Art. 67 OG vorgesehenen Befugnis zur Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen über die technischen Verhältnisse nur zurückhaltend Gebrauch machen will. Gemäss BGE 85 II 143 ist eine solche Überprüfung dann am Platz, wenn die Meinung des erstinstanzlichen Experten das Gericht nicht überzeugen kann, weil sie auf falsche Grundlagen oder eine unvernünftige Argumentation gestützt ist. Entsprechend ist nach BGE 86 II 104 von der Überprüfungsbefugnis kein Gebrauch zu machen, wenn dem Bundesgericht die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz einleuchten. Auch gemäss BGE 89 II 163 ist eine neue Expertise nur anzuordnen, wenn Zweifel an der Begründetheit oder Vollständigkeit der erstinstanzlichen Expertise bestehen. Im vorstehenden Urteil

werden diese Grundsätze wiederholt, doch werden sie – soweit ersichtlich zum ersten Mal – durch den weiteren Satz ergänzt, dass Art. 67 Ziff. 1 OG nicht dazu bestimmt sei, eine Unterlassung der Parteien in der ersten Instanz wettzumachen. Mit diesem Argument wird der Antrag des Nichtigkeitsklägers auf Einholung eines neuen Gutachtens zurückgewiesen, weil er es unterlassen habe, in der ersten Instanz eine Oberexpertise zu verlangen. Damit hat das Bundesgericht die Möglichkeiten, eine Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen in der zweiten Instanz zu erreichen, nicht nur weiter-eingeschränkt; es hat überdies in die Interpretation von Art. 67 OG einen neuen Gedanken hineingetragen, der dem Zweck dieses Artikels nicht zu entsprechen scheint. Dieser besteht ja darin, dass das Bundesgericht nicht an ungenügende oder als falsch erscheinende tatsächliche Feststellungen der Vorinstanz gebunden sein soll. Ob die Parteien in der Vorinstanz ihre prozessualen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, hat mit dieser Frage kaum etwas zu tun. Diese neue Einschränkung ist aber auch deshalb bedenklich, weil sie die erstinstanzlichen Verfahren noch mehr als bisher verlängern wird.

2. Das Bundesgericht befasst sich sodann mit Fragen des Teilverzichts. Es bestätigt, dass der während des Nichtigkeitsprozesses ausgesprochene Teilverzicht Ex-tunc-Wirkung hat. Es fehlt also nach dem Teilverzicht an einem Klageinteresse gegenüber dem Patent in seiner ursprünglichen Fassung. Das Gericht lässt sodann die Frage offen, ob im Rahmen einer auf Art. 26 PatG in seiner alten Fassung gestützten Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden kann, der vorgenommene Teilverzicht entspreche nicht den in Art. 24 PatG festgelegten Regeln. Dass diese Frage überhaupt gestellt wird, ist deshalb bemerkenswert, weil bisher in der Praxis die gesetzliche Aufzählung der Nichtigkeitsgründe eher als abschliessend betrachtet wurde. Das Bundesgericht konnte die Frage jedoch offenlassen, weil es sich nach eingehender Prüfung von der Zulässigkeit des Teilverzichts überzeugt sah, so dass die Nichtigkeitsklage in diesem Punkt ohnehin hätte abgewiesen werden müssen. Nach allen praktischen Gesichtspunkten ist das Gericht also auf diesen Klagepunkt trotz seines grundsätzlichen Vorbehalts eingetreten. Man mag dies als eine Reverenz an die neue Fassung des Gesetzes betrachten.
3. Auch bei der Frage der Patentfähigkeit scheint ein neuer Wind zu wehen. Es dürfte recht lange her sein, seit das Bundesgericht ein Patent so milde beurteilt hat. So mag man es verschmerzen, dass sich das Gericht nicht ausdrücklich mit der Frage befasst, ob es unter dem Einfluss der neuen Entwicklungen seine Praxis zu mildern habe. Im übrigen hinterlassen jedoch seine Ausführungen ein ungutes Gefühl. Man vermisst insbesondere jede eigene Auseinandersetzung des Gerichtes mit der Frage des Abstands zwischen der patentierten Erfindung und dem Stand der Technik. Das Bundesgericht beschränkt sich darauf, zwischen den beiden einander in der Frage

der Erfindungshöhe widersprechenden erstinstanzlichen Gerichtsexpertisen zu wählen, ohne diese Wahl mit sachlichen Argumenten zu begründen, denn was dem verschmähten Gutachten vorgeworfen wird, bleibt in einer völlig unbestimmten Formulierung offen.

Des weitern zieht das Gericht Indizien für die Erfindungshöhe heran und nennt den technischen Fortschritt und das offensichtliche Interesse des Nichtigkeitsklägers. Beides kann nicht überzeugen: Zwar entspricht es allgemeiner Ansicht, dass der technische Fortschritt, nachdem er in der neuen Gesetzesfassung nicht mehr als selbständige Voraussetzung der Patentfähigkeit gilt, unter bestimmten Voraussetzungen als Indiz für die erfinderische Tätigkeit herangezogen werden kann. Nach dem hier anwendbaren alten Recht müssen aber technischer Fortschritt *und* Erfindungshöhe gegeben sein, so dass der technische Fortschritt nicht auch noch als Indiz für Erfindungshöhe gewertet werden darf. Ebensowenig wird man das Interesse des Nichtigkeitsklägers als Indiz für die Erfindungshöhe annehmen dürfen, sonst hätte jede Nichtigkeitsklage schon zum vornherein mit einem von der Sache her zweifellos unbegründeten Handicap zu kämpfen. Auch darf es zweifellos nicht auf die wirtschaftliche Bedeutung des Nichtigkeitsklägers ankommen, denn diese vermag über die Erfindungshöhe nichts auszusagen.

Schliesslich weist das Gericht auf die mit der Patenterteilung verbundene Gültigkeitsvermutung hin. Es betont, dass der Nichtigkeitskläger die Beweislast trage und die erste Instanz daher im Zweifel die Gültigkeit des Patentbesitzes bejahen konnte. Noch nie hat das Bundesgericht, soweit ersichtlich, bei der Frage der Patentgültigkeit die Bedeutung des Zweifels in diesem Masse hervorgehoben. Nun entspricht zwar diese Gültigkeitsvermutung und die damit verbundene Beweislastverteilung einer langjährigen Übung, auch wenn man sich bei den ohne Vorprüfung registrierten Patenten fragen mag, wodurch sie sich diese Vorzugsstellung verdient haben. Unmittelbar folgt aus dieser Vermutung aber nur, dass der Nichtigkeitskläger den Stand der Technik nachweisen muss und dass die Nichtigkeitsklage abzuweisen ist, wenn dieser Stand der Technik die patentierte Lehre nicht nahelegt. Aufgabe der Gerichte ist es aber, über diese Frage zu entscheiden, und nicht, sich auf Zweifel zu berufen, denn Zweifel wird es hier praktisch immer geben. Der Grundsatz "in dubio pro inventore" ist viel eher ein Schlagwort unbestimmten Inhalts als ein zuverlässiger Rechtssatz (vgl. *Stieger*, Ist die Patentfähigkeit einer neuen Erfindung zu vermuten?, in: *Mitteilungen* 1982, S. 27). Gerade von dem in letzter Instanz urteilenden Gericht darf eine sachgerechte Entscheidung erwartet werden und nicht ein in wesentlichen Teilen nur mit wenig überzeugenden Indizien und Zweifeln begründetes Urteil. Sollte das Gericht aber Zweifel über die technischen Verhältnisse haben, so müsste es von seiner Befugnis Gebrauch machen, eine neue Expertise gemäss Art. 67 OG einzuholen.

Auch wenn es grundsätzlich zu begrüssen ist, wenn das Bundesgericht allmählich von seiner Praxis der übermässig strengen Prüfung der Patentgültigkeit abgeht, so wäre es doch bedauerlich, wenn diese Änderung zu Lasten einer sachgerechten Prüfung der Frage der erfinderischen Tätigkeit/Erfindungshöhe durch eine Hervorhebung des Zweifelsprinzips vollzogen würde.

Martin Luchsinger

PatG 66 lit. d, 77 – “METALLBESCHICHTETE DIAMANTEN I”

- *Die Voraussetzungen zum Erlass superprovisorischer Massnahmen sind: Glaubhaftmachen des zu schützenden Anspruchs; Glaubhaftmachen einer akuten Gefährdung, welche die Anhörung der Gegenpartei nicht gestattet; Angemessenheit der beantragten Massnahme (Erw. B. 1.).*
- *Das Anpreisen von Ware ausdrücklich zur Verwendung für den patentierten Zweck stellt eine unzulässige Begünstigung von Patentverletzungen gemäss PatG 66 lit. d dar (Erw. B. 2.).*
- *Les conditions à l’octroi de mesures pré-provisionnelles sont: la vraisemblance de l’existence du droit à sauvegarder; la vraisemblance d’un danger imminent ne permettant pas l’audition de la partie adverse; la proportionnalité de la mesure demandée (c. B. 1.).*
- *Le fait de recommander expressément des marchandises pour être utilisées conformément au but du brevet constitue une incitation illicite à la violation du brevet selon l’art. 66 lit. d LBI (c. B. 2.).*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichts Zürich vom 9. November 1981 i.S. B. BV gegen J. AG

A. 1. Die Klägerin hat folgende Begehren gestellt:

- “1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter zur Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, Schleifmittel, die in ein Kunststoffbindemittel eingebettete Diamanten enthalten und dadurch gekennzeichnet sind, dass die Diamanten mit einer Schicht eines metallischen Materials überzogen sind, die 0,5 bis 25 μ dick ist, insbesondere unter Verwendung von synthetischen Diamanten und Nickel oder Kupfer für die Metallbeschichtung herzustellen, in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz feilzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder bei einer dieser Handlungen anzustiften, dabei als Gehilfe mitzuwirken oder diese zu begünstigen.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter zur Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, unter der Bezeichnung

“USRBN”, “USRBC” oder unter anderer Bezeichnung nickel- bzw. kupferbezogene, synthetische Diamantenkristalle, insbesondere solche, bei denen der Überzug 55% bzw. 30% des Gesamtgewichts der überzogenen Kristalle ausmacht und welche zur Verwendung in Schleifmitteln und insbesondere zur Bindung an eine Kunstharzschicht geeignet sind, herzustellen, in die Schweiz einzuführen, feilzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen.

3. Den Begehren gemäss Ziff. 1 und 2 sei im Sinne einer *einstweiligen Verfügung* sofort, ohne Anhören der Gegenpartei, stattzugeben.
4. Es seien im Sinne einer *einstweiligen Verfügung*, ohne Anhören der Gegenpartei, bei der Beklagten die Flugblätter “Lieferprogramm” und “Price List” (Beilagen 14 und 23), mit welchem die beanstandeten nickel- und kupferbezogenen, synthetischen Diamantenkristalle angeboten werden, die Liste der Empfänger dieser Lieferprogramme und Preislisten sowie Muster der angebotenen nickel- und kupferbezogenen, synthetischen Diamantenkristalle der verschiedenen in “Lieferprogramm” und “Price List” erwähnten Kaliber (60/80 bis 325/400) u.a. zur Beweissicherung zu beschlagnahmen.”

2. Die Klägerin begründet ihr Begehren zusammengefasst damit, dass sie Inhaberin des (gültigen) Patentes CH-PS 468 243 sei. Das Patent umfasse insbesondere folgende Haupt- und Unteransprüche:

Patentanspruch I:

“Schleifmittel, das in ein Kunststoffbindemittel eingebettete Diamanten enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Diamanten mit einer Schicht eines metallischen Materials überzogen sind, die 0,5 bis 25 μ dick ist.”

Unteranspruch 3:

“Schleifmittel nach Patentanspruch I oder einem der Unteransprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Überzugsschicht wenigstens in der Hauptsache aus Nickel besteht.”

Unteranspruch 5

beanspruche eine Überzugsschicht, welche wenigstens in der Hauptsache u.a. aus Kupfer besteht.

Unteranspruch 6 lautet:

“Schleifmittel nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass die im Schleifmittel enthaltenen Diamanten synthetische Diamanten sind.”

Patentanspruch II:

“Verfahren zum Herstellen eines Schleifmittels nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass eine elektrisch leitende Schicht auf die Diamanten aufgebracht wird und dass die Überzugsschicht aus metallischem Material auf diese elektrisch leitende Schicht elektrolytisch ausgeschieden wird, wonach die mit der Überzugsschicht aus metallischem Material versehenen Diamanten in das Kunststoffbindemittel eingebettet werden.”

Durch das Feilbieten von "USRBN" nickelbeschichteten synthetischen Diamantkristallen mit 55 Gewichtsprozent Beschichtung und durch das Feilbieten von "USRBC" kupferbeschichteten, synthetischen Diamantkristallen von 30 Gewichtsprozent Beschichtung verletze die Beklagte dieses Patent und verstoße insbesondere gegen Art. 66 lit. d PatG. Durch die Patentverletzung der Beklagten entstehe eine akute Gefahr nicht leicht ersetzbarer Nachteile, die nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden könne.

B. 1. Die Voraussetzungen zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen ohne Anhörung der Gegenpartei sind:

- Glaubhaftmachen des zu schützenden Anspruchs;
- Glaubhaftmachen einer akuten Gefährdung, die die Anhörung der Gegenpartei nicht gestattet;
- Angemessenheit der beantragten Massnahme (vgl. Art. 77 PatG).

2. Die Klägerin hat zunächst glaubhaft gemacht, dass ihr aus dem Patent CH-PS 468 243 gegenüber der Beklagten ein Unterlassungsanspruch zusteht. Laut dem beigelegten Auszug aus dem Register der Erfindungspatente vom 22. Oktober 1981 ist die Klägerin Inhaberin des noch in Kraft stehenden Patentes. Dieses wird in der Korrespondenz von der Beklagten nicht angefochten. Die act. 13/14 und 17–23 lassen als glaubhaft erscheinen, dass die Beklagte metallisch beschichtete Diamanten *im Hinblick auf die patentgemässe Verwendung als Schleifmittel* zum Kauf feilbietet und damit das Patent verletzt. In act. 13 (Lieferprogramm der Beklagten für synthetische Industrie-Diamanten vom 25. Juni 1981) bietet die Beklagte z.B. unter dem Titel "ABRASIVES" (Schleifmittel) folgendes an:

"A. 1 RESIN BOND QUALITY:

Grade USRB: Synthetic diamond crystals, irregularly shaped and relatively friable. This product is for use in wet and dry grinding of tungsten carbide and other hard nonferrous metals. Competes with G.E.'s RVG and DeBeer's CDA products.
Mesh sizes: 60/80 to 325/400.

Grade USRBN: Nickel coated USRB crystals. Coating 55% by weight.
Mesh sizes: 60/80 to 325/400."

In act. 18 (Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 25. August 1981) bestreitet die Beklagte nicht, dass sie ein solches Lieferprogramm anbietet. Sie meint allein, dass sie bis jetzt keine Festofferte abgegeben bzw. keine Verkäufe getätigt habe. Im übrigen stellt sich die Beklagte in diesem Schreiben auf den Standpunkt, dass sie das Patent als Hersteller, Vermittler und Verkäufer von Industriediamanten der fraglichen Art nicht verletze. Eine Patentverletzung werde höchstens von ihren Abnehmern begangen, falls sie die Diamanten als Schleifmittel verwenden bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines Schleifmittels

entwickeln. Eine summarische Auseinandersetzung mit Lehre und Rechtsprechung lässt glaubhaft annehmen, dass diese Auffassung nicht richtig ist. Nach der herrschenden Lehre soll zwar das von der deutschen Lehre entwickelte Institut der sog. mittelbaren Patentverletzung nicht ins geltende schweizerische Recht übernommen werden (hiez u eingehend *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, Anm. 4 zu Art. 66; ebenso *Troller*, Immaterialgüterrecht, S. 1012). Grundsätzlich soll deshalb keine Patentverletzung vorliegen, wenn ungeschützte Stoffe, konstruktive Elemente oder Vorrichtungen zur Ausübung eines patentierten Verfahrens geliefert werden (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., S. 430). Dies kann jedoch dann nicht gelten, wenn der Lieferant die Ware ausdrücklich zur Verwendung für den patentierten Zweck anpreist (was im vorliegenden Fall als glaubhaft erscheint). Alsdann muss in der Lieferung eine unzulässige Begünstigung von Patentverletzungen gemäss Art. 66 lit. d PatG gesehen werden (vgl. hiez u *Blum/Pedrazzini*, Nachträge, Anm. 4A zu Art. 66, insbesondere den Fall Cour de Paris, in: Ann. 1963, S. 391).

3. Ist somit der Unterlassungsanspruch (glaubhaft) als gegeben zu betrachten, müssen noch die Massnahmevoraussetzungen der akuten Gefährdung und der Angemessenheit der Anordnung geprüft werden. Auch diese Voraussetzungen sind – wenigstens betreffend die Rechtsbegehren 1 und 2 – erfüllt.

3.1. Es ist glaubhaft, dass die Beklagte durch ihre Handlungen einer Vielzahl von Schleifmittelherstellern die Herstellung und Verbreitung patentverletzender Schleifmittel zu ermöglichen und dadurch den Patentschutz zu unterhöhlen droht, zumal sie keine klare Unterlassungserklärung abgegeben hat. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne Anhörung der Gegenpartei lässt sich damit rechtfertigen, dass die Klägerin ihre Massnahmebegehren unverzüglich nach dem Scheitern der Versuche einer gütlichen Einigung stellte (die erneut erschienene Preisliste für die fraglichen Diamanten nach dem Versuch einer gütlichen Einigung trägt das Datum Oktober 1981, das Massnahmebegehren ist am 4. November 1981 gestellt worden) und dass erfahrungsgemäss ein Massnahmeverfahren mit Anhörung der Gegenpartei vor allem im Patentrecht mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. Die in Rechtsbegehren 1 und 2 beantragten Massnahmen erscheinen schliesslich auch als angemessen.

Die Rechtsbegehren 1 und 2 sind aus diesen Gründen gemäss dem Begehren 3 ohne Anhörung der Gegenpartei gutzuheissen.

3.2. Für den Erlass der Anordnung gemäss Rechtsbegehren 4 fehlt es an der Massnahmevoraussetzung der Angemessenheit. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen erscheint die beantragte Beschlagnahme zu Beweis Zwecken nicht als notwendig. Anhaltspunkte für eine Missachtung des Verbotes bestehen nicht. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern wirklich entstehende Patentverletzungen ohne eine solche Beschlagnahme nicht verfolgt werden könnten. Eine Beschlagnahme wäre überdies kaum erfolgreich, da die Klägerin der Beklagten das Mass-

nahmeverfahren angekündigt hatte und damit das Überraschungsmoment fehlt. Das Rechtsbegehren 4 ist deshalb abzuweisen.

PatG 66 lit. d, 77, 79 – “METALLBESCHICHTETE DIAMANTEN II”

- *Wenn die angebotenen Produkte nur dem patentrechtlich erfassten Gebrauch dienen können, muss deren Anpreisung als Begünstigung einer Patentverletzung durch den Abnehmer betrachtet werden (Erw. D. 1./2.).*
- *Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist es nicht erforderlich, dass eine konkrete Rechtsverletzung schon eingetreten ist (Erw. D. 2.).*
- *Das Auferlegen der Sicherheitsleistung ist als Grundsatz statuiert, das Absehen davon als Ausnahme (Erw. E.).*
- *Lorsque les produits offerts peuvent servir uniquement à l'usage découlant du brevet, leur recommandation doit être considérée comme une incitation à violer le brevet (c. D. 1./2.).*
- *L'octroi de mesures provisionnelles n'implique pas qu'une violation concrète du droit se soit déjà produite (c. D. 2.).*
- *L'imposition de la fourniture de sûretés doit constituer le principe, l'absence de sûretés étant l'exception (c. E.).*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichtes Zürich vom 23. Dezember 1981 i.S. B. BV gegen J. AG

A. 1. Die Klägerin hat folgende Begehren gestellt:

- “1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter zur Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, Schleifmittel, die in ein Kunststoffbindemittel eingebettete Diamanten enthalten und dadurch gekennzeichnet sind, dass die Diamanten mit einer Schicht eines metallischen Materials überzogen sind, die 0,5 bis 25 μ dick ist, insbesondere unter Verwendung von synthetischen Diamanten und Nickel oder Kupfer für die Metallbeschichtung herzustellen, in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz feilzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder bei einer dieser Handlungen anzustiften, dabei als Gehilfe mitzuwirken oder diese zu begünstigen.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter zur Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, unter der Bezeichnung “USRBN”, “USRBC” oder unter anderer Bezeichnung nickel- bzw. kupferbezogene, synthetische Diamantenkristalle, insbesondere solche, bei denen der Überzug 55% bzw. 30% des Gesamtgewichts der überzogenen Kristalle ausmacht und welche zur Verwendung in Schleifmitteln und insbesondere zur Bindung an eine Kunstharzschicht geeignet

sind, herzustellen, in die Schweiz einzuführen, feilzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen.

3. Den Begehren gemäss Ziff. 1 und 2 sei im Sinne einer *einstweiligen Verfügung* sofort, ohne Anhören der Gegenpartei, stattzugeben.
4. Es seien im Sinne einer *einstweiligen Verfügung*, ohne Anhören der Gegenpartei, bei der Beklagten die Flugblätter "Lieferprogramm" und "Price List" (Beilagen 14 und 23), mit welchem die beanstandeten nickel- und kupferbezogenen, synthetischen Diamantenkristalle angeboten werden, die Liste der Empfänger dieser Lieferprogramme und Preislisten sowie Muster der angebotenen nickel- und kupferbezogenen, synthetischen Diamantenkristalle der verschiedenen in "Lieferprogramm" und "Price List" erwähnten Kaliber (60/80 bis 325/400) u.a. zur Beweissicherung zu beschlagnehmen."

Mit Verfügung vom 9. November 1981 hat der Einzelrichter den Begehren gemäss Ziff. 1 und 2 im Sinne des Begehrens Ziff. 3 (Erlass ohne Anhörung der Gegenpartei) entsprochen. Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 4 wurde abgewiesen (a.a.O.).

2. Innert der zur Beantwortung des Massnahmebegehrens angesetzten Frist hat die Beklagte dem Einzelrichter eine Eingabe mit folgenden Begehren zugestellt:

Hauptanträge:

- "1. Die Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. November 1981 sei aufzuheben.
2. Die Begehren der Klägerin gemäss ihrer Eingabe an das Handelsgericht des Kantons Zürich vom 4. November 1981 seien, soweit durch die Verfügung vom 9. November 1981 nicht bereits, gesamthaft abzuweisen."

Anträge betreffend Sicherstellung:

- "A. Die Klägerin sei zu verpflichten, gemäss Art. 79 Abs. 1 PatG, §§ 110 Abs. 3 und 227 Abs. 1 ZPO eine angemessene Sicherstellung zu leisten für den die Beklagte wegen der von der Klägerin veranlassten vorsorglichen Massnahme treffenden Schaden.
- B. Die Höhe dieser Sicherheitsleistung sei auf mindestens Fr. 1'000'000.- festzusetzen.
- C. Die am 9. November 1981 gegen die Beklagte verfügte vorsorgliche Massnahme sei für so lange aufzuheben, bis die Klägerin die verlangte Sicherstellung geleistet hat.
- D. Die Aufforderung an die Klägerin zur Sicherstellung sei mit der Androhung zu verbinden, dass bei Nichtleistung der Sicherheit innert Frist die am 9. November 1981 verfügte vorsorgliche Massnahme dahinfalle.
- E. Die der Beklagten gemäss Dispositiv Ziff. 5 der Verfügung vom 9. November 1981 angesetzte Frist zur Stellungnahme zu den Anträgen der Klägerin sei aufzuheben, bis über das Sicherstellungsbegehren der Beklagten rechtskräftig entschieden und die der Klägerin aufzuerlegende Sicherheitsleistung erbracht worden ist, und die Frist sei der Beklagten nach Eingang dieser Sicherheitsleistung neu anzusetzen.
Eventuell sei diese Frist bis 20 Tage nach Eingang des rechtskräftigen Entscheides über das Sicherstellungsbegehren zu erstrecken."

In der Verfügung vom 2. Dezember 1981 wies der Einzelrichter die Anträge betreffend Sicherstellung einstweilen ab und setzte der Beklagten erneut (nun

eine nicht mehr erstreckbare) Frist an, um zu den Begehren der Klägerin Stellung zu nehmen und die Anträge auf Sicherheitsleistung näher zu begründen.

3. Innert Frist liess die Beklagte ein zweites Gesuch um Wiedererwägung der Verfügung vom 9. Dezember 1981 dem Einzelrichter zukommen (Eingabe vom 18. Dezember 1981). Diesmal stellt sie folgende Begehren:

- “1. Dem Wiedererwägungsgesuch sei zu entsprechen.
2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte an den in ihrer Eingabe vom 30. November 1981 (Poststempel) gestellten Anträgen (Hauptanträge und Anträge betreffend Sicherstellung) festhält.
3. Es sei die Klägerin zu verpflichten, dem Gericht u.a. und vorweg das in England im Prozess zwischen ihr und der Firma Witten Industrial Diamonds Limited über die gleich gelagerte Sache ergangene Urteil des COURT OF APPEAL vorzulegen, und es sei der Beklagten nach Eingang dieses Urteils Gelegenheit zu einer Stellungnahme dazu einzuräumen.
4. Es sei die mit Dispositiv Ziff. 2 der Verfügung vom 2. Dezember 1981 bis zum 18. Dezember 1981 angesetzte Frist, um zu den Anträgen der Klägerin Stellung zu nehmen, abzunehmen und nach dem Entscheid über dieses Wiedererwägungsgesuch und dem Eingang der Sicherheitsleistung der Klägerin neu anzusetzen.”

B. 1. Die Vorbringen der Klägerin zur Begründung ihrer Massnahmebegehren sind soweit notwendig in den Erwägungen zur Verfügung vom 9. November 1981 dargestellt worden.

2. Die Beklagte lässt zur Begründung ihrer Anträge in der Eingabe vom 18. Dezember 1981 zunächst ausführen, dass allein aufgrund der Ausführungen der Massnahmeklägerin – entgegen der Meinung des Gerichtes – nie eine “praktisch unzweifelhafte Hauptsacheprognose” gestellt werden könne, die allenfalls das Absehen von einer Kautionsauflage erlaube. Jeder Antragsteller bringe seine Ansprüche in einer optimal überzeugenden Form vor, ohne sich selbst durch Gegenargumente zu desavouieren. Durch die Ansicht des Gerichtes werde Art. 79 Abs. 1 PatG, wonach der Antragsteller “in der Regel” zur Leistung von angemessener Sicherheit verhalten werden soll, praktisch ausser Kraft gesetzt.

3. Im weiteren weist die Beklagte darauf hin, dass die Klägerin allein diejenigen Verfahren betreffend das streitige Patent im Ausland erwähnt habe, in der die Klägerin obsiegt habe. Hingegen verschweige die Klägerin, dass sie in einem Parallellfall in England gegen die Firma W. Limited vor dem COURT OF APPEAL unterlegen sei. Da sie über dieses Urteil nicht verfüge, stelle sie (die Beklagte) die Anträge, die Klägerin sei zu verpflichten, dieses Urteil unverzüglich zu den Akten zu edieren, und es sei der Beklagten eine angemessene Frist einzuräumen, um zu diesem Urteil Stellung nehmen zu können (siehe Ziff. 3 der Anträge in der Eingabe vom 18. Dezember 1981).

4. Zur Frage des Bestandes des in der Verfügung vom 9. November 1981 geschützten patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs führt die Beklagte folgendes aus:

4.1. Die Behauptung der Klägerin, dass die von der Beklagten zum Verkauf angebotenen metallüberzogenen Diamanten ausschliesslich für das vom fraglichen Patent umfasste Schleifmittel verwendet werden könnten, sei allein eine unbewiesene Behauptung der Klägerin. Alle Patentansprüche beziehen sich auf ein Schleifmittel und dessen Herstellung. Die typische, alleinige und wichtigste Verkörperung des patentierten Schleifmittels sei die Schleifscheibe. Die Beklagte habe sich nie mit der Herstellung oder dem Vertrieb von solchen Schleifmitteln oder Schleifscheiben befasst. Zwischen der Herstellung solcher Schleifmittel und Schleifscheiben und dem blossen Handel mit metallüberzogenen Diamanten, die u.a. und möglicherweise für die Herstellung solcher Schleifmittel verwendet werden könnten, bestehe ein grosser Unterschied. Der blosser Handel mit solchen Diamanten könne daher nicht als Patentverletzung bezeichnet werden.

4.2. Es gehe aber auch nicht an, in diesem Handel eine mittelbare Patentverletzung im Sinne von Art. 66 lit. d PatG zu sehen. Die Klägerin könne keinen einzigen konkreten Fall anführen, in welchem die Beklagte tatsächlich zu einer patentverletzenden Handlung angestiftet, bei einer solchen mitgewirkt oder eine solche erleichtert haben soll. Die von der Klägerin behauptete blosser Möglichkeit, dass wegen des Handels mit metallüberzogenen Diamanten die Gefahr von Patentverletzungen geschaffen oder erhöht werde, sei unbeachtlich und patentrechtlich irrelevant. Die vage Möglichkeit, dass ein Dritter unter Verwendung der fraglichen Diamanten, die er bei der Beklagten gekauft hat, Patentrechte der Klägerin verletzen könnte, rechtfertigte keine vorsorgliche Massnahme gegen die Beklagte. Die Klägerin könne ihre Begehren nur gegen den- oder diejenigen geltend machen, die sich solcher Patentverletzungen tatsächlich schuldig gemacht haben. Die Beklagte habe auch in keinem Fall metallüberzogene Diamanten offeriert mit dem Hinweis, dass diese für das patentierte Schleifmittel zu verwenden seien. Der Vermerk "Resin bond quality" sei lediglich ein Gütevermerk und schaffe entgegen der Meinung der Klägerin noch keine zwingende und ausschliessliche Assoziation zu dem von ihr prätierten Schleifmittel. Schliesslich habe die Beklagte auch keine Patentverletzung begangen, selbst wenn sie darauf hingewiesen hätte, dass die Diamanten zum patentverletzenden Gebrauch geeignet seien. Für eine Patentverletzung bedürfe es eines konkreten Schrittes, der mit der blossen Ankündigung des Verkaufs von solchen Diamanten noch nicht getan worden sei.

4.3. Als weiteres Argument bringt die Beklagte vor, dass nach den eigenen Ausführungen der Klägerin das US-Patent Nr. 3 904 391 für die fraglichen Diamanten nicht im Besitze der Klägerin, sondern der schwedischen Firma A. stehe. Die Firma A. habe gestützt auf ihr Patent in den Vereinigten Staaten Lizenzen vergeben. Aufgrund dieser Lizenzierung könnten nicht nur in den

USA metallüberzogene Diamanten hergestellt und weltweit verkauft werden. Vielmehr könnten damit auch metallüberzogene Diamanten in der Schweiz angeboten und verkauft werden, ohne dass dem das klägerische Patent entgegengehalten werden könnte. Gemäss dem von der Klägerin selbst eingereichten Schreiben der Beklagten vom 25. Juni 1981 an die Firma E. S.A. habe sich die Beklagte ausdrücklich als offizielle Verkaufsstelle eines amerikanischen Herstellers vorgestellt.

5. Aus all diesen Gründen beantragt die Beklagte, es sei die erlassene Massnahme aufzuheben oder ihre Weitergeltung wenigstens von einer Sicherheitsleistung durch die Klägerin abhängig zu machen. Die Sicherheitsleistung muss nach der Beklagten insbesondere auch auferlegt werden, damit sie eine allfällige Schadenersatzforderung nicht an einem ausländischen Gericht einklagen müsse.

6. Gegen den Schluss ihrer Ausführungen meint die Beklagte, dass sie mit dieser Eingabe in keiner Weise auf ihr Recht verzichte, nach erfolgter hinreichender Sicherheitsleistung durch die Klägerin "noch im einzelnen materiell weiter Stellung zu beziehen".

C. 1. Auf den gerade erwähnten Vorbehalt der Beklagten betreffend weitere Ausführungen zum Materiellen und den damit zusammenhängenden Antrag, die Fristansetzung zur Begründung ihres Standpunktes sei einstweilen abzunehmen (siehe Ziff. 4 der oben genannten Anträge), ist nicht weiter einzutreten. Der Beklagten wurde in der Verfügung vom 2. Dezember 1981 ausdrücklich eine *einmalige* Frist angesetzt, um zu den Anträgen der Klägerin Stellung zu nehmen und ihre Anträge auf Sicherstellung näher zu begründen (Ziff. 1 und 2 der Verfügung, act. 29). Die Erstreckung einer solchen Frist kommt nach Lehre und Rechtsprechung nur ganz ausnahmsweise bei Vorliegen schwerwiegender Gründe oder allenfalls mit Zustimmung der Gegenpartei in Betracht (*Hauser/Hauser*, Erläuterungen zum GVG, 3. Aufl. 1978, N VI zu § 215, S. 736). Dies muss ganz besonders im seiner Natur nach auf Schnelligkeit ausgerichteten Massnahmeverfahren gelten. Die Beklagte hat in ihrer Eingabe vom 18. Dezember 1981 keine solchen Argumente geltend gemacht (zum Editionsbegehren betreffend ein ausländisches Urteil sogleich unter 2.).

2. Abzuweisen ist das Begehren der Beklagten, es sei die Klägerin zu verpflichten, ein englisches Urteil in einem Parallelfall herauszugeben (Antrag Ziff. 3 der Eingabe vom 18. Dezember 1981). Ob ein mit einer Drittpartei erstrittenes Urteil überhaupt grundsätzlich zum Gegenstand eines (prozessualen) Editionsverfahrens gemacht werden kann, muss hier nicht beantwortet werden. Im vorliegenden Fall ist das Editionsbegehren schon deshalb abzulehnen, weil das fragliche Urteil, selbst wenn es im Sinne der Ausführungen der Beklagten lauten würde, am Ergebnis nichts ändern würde.

Ausländische Urteile haben erfahrungsgemäss für ein inländisches Verfahren eine sehr geringe präjudizielle Bedeutung, da die rechtliche Situation meist nur beschränkt vergleichbar ist. Dies gilt namentlich auch im Patentrecht. Aus diesem Grunde hat denn auch der Einzelrichter in der Verfügung vom 9. November 1981 die von der Klägerin eingelegten Urteile aus Deutschland für die Begründung der Verfügung nicht verwendet. Das englische Urteil wäre im übrigen auch deshalb bedeutungslos, da es von den gerade genannten deutschen Urteilen, die zugunsten der Klägerin lauten, "neutralisiert" würde.

D. Die materiellen Vorbringen der Beklagten in der Eingabe vom 18. Dezember 1981 gestatten keine andere Beurteilung der Hauptsacheprognose bzw. der Gefährdungslage als in der Verfügung vom 9. November 1981.

1. Die Beklagte behauptet zwar, dass man die von ihr zum Kauf angebotenen Diamanten nicht nur für das vom fraglichen Patent geschützte Schleifmittel verwenden könne. Sie unterlässt es jedoch darzulegen, *wie* die Diamanten von ihren Abnehmern benützt werden könnten, ohne das Patent zu verletzen.

2. Auch die Ausführungen der Beklagten über die Frage der mittelbaren Patentverletzung gemäss Art. 66 lit. d PatG sind nicht überzeugend. Bis jetzt scheint es – wie gerade dargelegt worden ist – immer noch glaubhaft, dass die fraglichen Diamanten *nur* dem patentrechtlich erfassten Gebrauch dienen können. Alsdann ist aber die Feststellung zulässig, dass die Beklagte, die die fraglichen Diamanten unbestrittenermassen als Schleifmittel anpreist, eine Patentverletzung durch ihre Abnehmer begünstigt (vgl. hiezu die Ausführungen in der Verfügung vom 9. November 1981, S. 4 ff.).

Entgegen der Meinung der Beklagten ist es für die Bejahung eines Unterlassungsanspruchs (im ordentlichen Verfahren wie auch im Massnahmeverfahren) nicht erforderlich, dass eine konkrete Rechtsverletzung schon eingetreten ist (statt vieler *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1110). Vielmehr ist es genügend, dass solche Verletzungen drohen.

3. Unmassgeblich ist schliesslich das Argument der Beklagten betreffend den Rechtszustand in den Vereinigten Staaten. Selbst wenn in den USA – wie die Beklagte behauptet – bezüglich Industriediamanten ein "rechtsleerer" Raum bestehen sollte, wäre damit der Beklagten nicht erlaubt, *in der Schweiz* die fraglichen Diamanten zum Kauf anzubieten. Jedes Land kennt grundsätzlich seinen eigenen Patentschutz. Auch wenn metallisch beschichtete Industriediamanten von jedermann hergestellt und verkauft werden könnten, wäre somit der Rechtsschutz in der Schweiz nicht in Frage gestellt. Daran würde auch nichts ändern, wenn die Beklagte (wie sie behauptet) als offizielle Verkaufsstelle eines amerikanischen Herstellers auftritt. Auch der Zwischenhändler für patentierte Verfahren oder Stoffe begeht selbstverständlich eine Patentverletzung (vgl. Art. 66 PatG).

E. (Zur Frage der Sicherheitsleistung) Der Einzelrichter hat in der Verfügung vom 9. November 1981 aus den in der Verfügung vom 2. Dezember 1981 angeführten Gründen bis jetzt auf die Auferlegung einer Sicherheitsleistung gemäss Art. 79 PatG verzichtet. In Würdigung der einschlägigen Ausführungen der Beklagten und nach nochmaliger Prüfung der Rechtslage ist nun aber dem Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleistung doch stattzugeben. Die überzeugende Hauptsacheprognose ist zwar durch die Ausführungen der Beklagten in act. 32 – wie oben gezeigt wurde – nicht in einem Masse erschüttert worden, welches die Aufhebung der vorläufigen Anordnung gestatten würde. Ebenso hat die Beklagte bis jetzt wenig Substantielles zur Höhe der Schadenersatzforderung ausgeführt. Trotzdem ist jedoch gemäss Art. 79 PatG eine Kautionsleistung aufzuerlegen.

Wie auch ein Rückgriff auf die Materialien ergibt, wollte der Gesetzgeber ausdrücklich (anders als etwa im UWG) die Auferlegung der Sicherheitsleistung als *Grundsatz* und das Absehen als Ausnahme statuieren (BRBot. 1950, BBl. 1950 Bd. I S. 1062/3; vgl. hierzu auch *Hans Peter Ming*, Die vorsorgliche Massnahme im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Diss. Zürich 1969, S. 56; ebenso *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, Anm. 1 zu Art. 79). Diese Situation führt praktisch zu einer Umkehrung der Beweislast betreffend die Voraussetzungen der Kautionsleistung. Der Richter hat grundsätzlich eine Massnahme mit einer Kautionsauflage zu verbinden, sofern nicht die Massnahmeklägerin Umstände darlegen kann, die eine Kautionsauflage zum vornherein als unnötig erscheinen lassen. Solche Umstände hat die Klägerin trotz der überzeugenden Hauptsacheprognose nicht vorgebracht.

F. Aus den angeführten Gründen ist die am 9. November 1981 getroffene vorläufige Anordnung als vorsorgliche Massnahme zu bestätigen. Ihr Weiterbestand ist jedoch von einer innert kurzer Frist zu leistenden Kautionsauflage abhängig zu machen. Unter Würdigung der Umstände erscheint eine Kautionsauflage von Fr. 50'000.– als angemessen. Die Kautionsleistung kann vom Richter im Hauptsacheverfahren immer noch erhöht werden, sofern die Beklagte glaubhaft machen kann, dass ihr ein Schaden in grösserem Umfange droht.

Art. 67 et 77 et ss. LBI – “SOULIERS DE SKI”

- *Alors même qu’il s’est écoulé plus de neuf mois entre le moment où la requérante a eu connaissance des faits litigieux et celui où elle a déposé sa requête de mesures provisionnelles, les parties ayant mené des pourparlers durant cette période, la condition de l’urgence est encore remplie, compte tenu notamment de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (c. 1).*

- *Pour s'opposer aux mesures provisionnelles, la partie citée peut invoquer la nullité du brevet et renverser ainsi la présomption découlant de la délivrance de celui-ci; il suffit pour cela que la citée rende vraisemblable la nullité du brevet (c. 2).*
- *Les expertises privées ont seulement la valeur d'allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuve (c. 2).*
- *Sind seit dem Zeitpunkt, seit welchem die Klägerin von den beanstandeten Handlungen der Beklagten weiss, und dem Zeitpunkt des Einreichens der Begehren über neun Monate verstrichen und haben die Parteien in der Zwischenzeit Verhandlungen geführt, so sind die Voraussetzungen für die Dringlichkeit noch gegeben, insbesondere im Lichte der jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichtes (Erw. 1).*
- *Die Beklagte kann sich durch Geltendmachung der Nichtigkeit des Patentes widersetzen und so die sich aus dem Patent ergebende Vermutung umstossen; dafür hat sie die Nichtigkeit des Patentes glaubhaft zu machen (Erw. 2).*
- *Privatgutachten haben als Parteivorbringen zu gelten und stellen keine Beweismittel dar (Erw. 2).*

Ordonnance de la Cour de justice civile (3ème section) de Genève du 24 février 1984 dans la cause S. c. R.

Résumé des faits:

S. est titulaire d'un brevet suisse pour chaussures de ski, délivré le 30 novembre 1979. Elle a constaté, en octobre 1983, que R. vendait en Suisse, notamment à Genève, des chaussures de ski violant son brevet, en ce sens que, selon S., le dispositif de serrage interne des chaussures R. est identique à celui revendiqué dans ledit brevet.

R. a opposé la nullité du brevet invoqué; elle a produit une expertise de son ingénieur-conseil selon laquelle, au moment du dépôt du brevet S., l'état de la technique comprenait quatre brevets comportant tous les éléments du brevet S. Subsidiairement, même si la solution proposée par ce dernier devait être considérée comme nouvelle, R. expose que le brevet ne serait pas non plus valable, faute d'un niveau inventif suffisant, la solution ayant été mise à la portée de l'homme du métier par les quatre brevets antérieurs.

Il résulte de diverses pièces que S., après avoir eu connaissance de la prétendue violation de ses droits, a attendu plus de neuf mois pour déposer sa requête de mesures provisionnelles; dans l'intervalle, elle a seulement cherché à négocier un contrat de licence. R. en déduit que la requérante a démontré elle-même qu'il n'y avait pas urgence, ce qui doit conduire à son déboutement.

La citée produit enfin plusieurs expertises tendant à établir qu'elle ne viole pas le brevet S.

Droit:

1. La citée considère que la condition de l'urgence n'est pas réalisée. Elle invoque la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle:

“Il est dans la nature même des mesures provisionnelles qu'elles ne peuvent être admises que dans le cas d'urgence et si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du requérant (...). Il faut donc (...) la nécessité d'une protection immédiate, en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (...)” (SJ 1977 p. 60, c. 2).

La citée se fonde aussi sur l'avis du professeur Martin-Achard, qui, se référant à un arrêt non publié du Tribunal fédéral, s'exprime comme suit:

“Il faut reconnaître que des mesures extraordinaires, qui préjugent provisoirement le fond, ne se justifient pas lorsque le titulaire lui-même, en laissant aller les choses, a montré qu'il n'y avait pas urgence. Dans ce cas, on peut exiger de lui qu'il attende le jugement.” (*Martin-Achard*, Le procès en matière de propriété intellectuelle, in: Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, vol. 19, 1964, p. 60.)

Enfin, R. cite deux jugements du Tribunal de commerce de Zurich, lequel a estimé qu'après sept mois (RSPIDA 1982 p. 89), voire quatre mois (RSPIDA 1982 p. 120), il n'y avait plus d'urgence, ainsi que l'avis de Jürg Müller, selon lequel le droit de requérir des mesures provisionnelles se périmait après un à trois mois, sauf s'il ressort clairement du dossier qu'un temps plus long était indispensable, notamment pour rendre vraisemblable la validité du brevet invoqué (*Müller*, Zur einstweiligen Verfügung im Immaterialgüterrecht, in: ZBJV 1983, p. 38–39).

Un récent arrêt du Tribunal fédéral (non publié semble-t-il) donne cependant une interprétation plus extensive de la notion d'urgence:

“Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, la notion d'urgence. La mesure a en fait pour but de garantir au requérant une protection avant même la décision finale, là où il existe un danger que cette dernière survienne trop tard (*Guldener*, p. 574 et 577/578). Il s'agit cependant d'une urgence relative, par rapport uniquement à la lenteur ordinaire avec laquelle se déroule le procès au fond. L'urgence ainsi définie n'empêche dès lors pas que des mesures provisionnelles soient prises bien que le requérant ait déjà subi un dommage, lorsqu'il subsiste un risque que des dommages soient causés ultérieurement encore (*Guldener*, p. 578, notamment 23b)” (ATF du 6 octobre 1981, H. S.A. c. S. et P. S.A.).

En l'espèce, les faits suivants résultent des pièces produites:

– Le 18 février 1983, S. a écrit à R.:

“Nous avons connaissance du fait que vous avez présenté, en particulier à la foire de Tokyo, un modèle de chaussure appelé RX-7 qui reproduit l'essentiel des techniques de tenue interne qui caractérisent les chaussures S.

Nous attirons votre attention sur le fait que S. est détenteur du brevet suisse no ... déposé le 22 mars 1977 et qui protège ces techniques.”

- Le 4 mars 1983, R. a transmis les explications de son ingénieur-conseil, selon lesquelles le brevet n'était pas violé.
- Le 29 avril 1983, S. a proposé à R. une entrevue à Genève aux alentours du 20 juin.
- Le 24 mai 1983, R. a accepté la date du 20 juin. Lors de l'entrevue qui eut lieu à cette date, S. a proposé à R. le paiement d'une redevance, puis les parties sont convenues de poursuivre les discussions en septembre. S. partageait alors l'avis de R. et de son ingénieur-conseil A. selon lequel le câblage du RX-7 ne constituait pas une violation du brevet S. no ..., mais elle considérait que le soulier R. était une imitation du soulier S.
- Le 17 octobre 1983, R. s'étonne du silence de S., qui répondit, le 2 novembre 1983, en transmettant à la citée un projet de contrat de licence: “... nous pouvons vous faire part de notre accord pour résoudre définitivement cette affaire dans le courant du mois de novembre”.
- R. proposa que la rencontre ait lieu en décembre, son directeur étant au service militaire en novembre. Toutefois, le 25 novembre 1983, S. introduisit la présente procédure.

De ces faits, on ne peut déduire que S. ait laissé aller les choses. Il est vrai que la requérante n'a pas montré beaucoup d'empressement dans les négociations. Il n'en reste pas moins qu'après la première réaction de S. en février 1983, les parties ont été en pourparlers jusqu'au moment du dépôt de la requête. La condition de l'urgence, telle que définie par la jurisprudence et plus particulièrement par le Tribunal fédéral, apparaît donc réalisée en l'espèce.

2. La citée soutient que le brevet S. CH ... est nul.

En principe, l'enregistrement du brevet entraîne la présomption de sa validité (*Troller*, vol. I p. 607 et vol. II p. 823; *Christian Englert*, in; *RSJ* 1970 p. 371, II 2).

La partie défenderesse est cependant recevable à exciper, pour s'opposer aux mesures provisionnelles, de la nullité du brevet invoqué et à renverser la présomption attachée à sa délivrance.

La preuve de la nullité incombe à celui qui s'en prévaut (*Troller*, vol. II p. 1194 in limine), ce même dans le cadre d'une requête en mesures provisionnelles (*Troller*, vol. II p. 1203).

Doctrine et jurisprudence exigent, de manière générale, une preuve stricte découlant de façon concluante des actes de la procédure (*Troller*, *ibidem*; *Blum/Pedrazzini*, ad art. 77 Anm. 3, p. 651 vol. III, et *Nachträge* Anm. 3A al. 2 et les références).

A cet égard, les expertises privées ont seulement la valeur d'allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuve (RSPIDA 1975 p. 56; *Blum/Pedrazzini*, Nachträge ad art. 77 Anm. 5A ad a al. 2, p. 659/2).

Selon la jurisprudence fédérale, la partie défenderesse qui veut, dans une procédure fondée sur l'art. 77 LBI, renverser la présomption de l'art. 67 al. 1 LBI, ne peut être astreinte à fournir davantage que la preuve d'une vraisemblance (ATF 103 II 290; cf. aussi ATF non publié du 7 octobre 1947, cité par *Martin-Achard*, in: Troisième journée juridique, Faculté de droit, Genève, p. 60).

Certaines jurisprudences cantonales vont dans le même sens (RSPIDA 1978 p. 183 i.f., 184 et 187 lit. c), alors que d'autres maintiennent l'exigence d'une preuve stricte (RSPIDA 1977 p. 44 ch. 1 al. 2; 1979 p. 78, II, al. 3 i.f.).

La Cour de céans considère qu'elle doit s'en tenir à la jurisprudence fédérale précitée. Il s'agit donc de savoir si R. rend vraisemblable la nullité du brevet S.

Note

S'agissant d'apprécier la validité d'un brevet dans une procédure sur mesures provisionnelles, la cour de Genève a affirmé que les expertises extrajudiciaires unilatérales (dites expertises privées) avaient seulement la valeur d'allégués des parties et ne constituaient pas des moyens de preuve. Il ne sera pas question ici de la force avec laquelle la nullité du brevet doit être rendue vraisemblable ou prouvée dans une telle procédure; il sera en revanche brièvement examiné s'il est fondé d'ôter en général aux expertises privées toute valeur probante. Ce point est important pour le praticien qui, dans la plupart des cas, ne peut requérir une expertise judiciaire et à la fois espérer obtenir une mesure urgente, éventuellement sans audition préalable de la partie citée, après avoir convaincu le juge de la vraisemblance de la violation du brevet, cela dans les domaines qui ne sont souvent pas d'une évidente compréhension pour le juriste.

La jurisprudence assimile les expertises privées, produites par les parties, aux allégués de ces dernières dans la procédure (not. ATF 9 octobre 1973 Schwager c. Rieter c. 2, publié in: RSPIDA 1974 p. 73). Il est vrai que l'expertise privée n'est pas rendue contradictoirement; l'expert est par conséquent choisi unilatéralement et seul son mandant élabore la mission d'expertise; pire, l'expert privé est rémunéré par son mandat et connaît la thèse que celui-ci veut voir aboutir; il *risque* ainsi de vouloir chercher à se prononcer dans le sens souhaité par son mandant; s'il n'y parvient pas, la partie ne produira tout simplement pas l'expertise "insatisfaisante" (not. RSPIDA 1969 p. 158 c. VI). Ce *risque* suffit-il à ôter aux expertises privées toute valeur probante (même arrêt; é.g. ZBJV 1962, p. 203; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, vol. III, 2ème éd., Berne 1975, p. 659/2, ch. 5A ad art. 77)?

L'art. 8 CCS ne règle pas l'appréciation des preuves, qui relève du droit cantonal (ATF 107/1981 III 67 c. 3 i.f. et 105/1979 II 143 c. 6a bb). En vertu

des règles de procédure, le juge apprécie en principe librement les preuves (*Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, p. 321 et ss. et n. 16). Pour les raisons exposées plus haut, il est logique qu'en cas de doute, le juge suive l'opinion des experts judiciaires (ATF 74/1948 II 127) mais même ceux-ci ne lient pas le juge; ils doivent l'éclairer sur des questions de fait, notamment techniques; cependant, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge n'est pas tenu de suivre leurs conclusions (SJ 1951, 38).

Corrélativement on ne voit pas pourquoi le juge devrait a priori dénier toute valeur probante à une expertise bien motivée, du seul fait que son auteur a été mandaté par l'une des parties. Le juge est au contraire tenu de prendre en considération la qualité intrinsèque de l'expert, son indépendance par rapport à la partie qui l'a mandaté ainsi que l'argumentation avancée; s'il les estime satisfaisantes, il peut fonder sa décision sur une telle expertise, sans pour autant violer l'art. 8 CCS, comme s'il s'était agi de simples allégués d'une partie (ATF 27 juin 1972 Charles Aerni S.A. et autres c. Fabrique de montres Vulcain et Studio S.A., publié in: SJ 1973, 161 c. 5b; *Troller*, Immaterialgüterrecht, vol. II, 2ème éd., Bâle et Stuttgart 1971, p. 1196 et 1200 in limine; n. *Kummer*, in: ZBJV 1962, p. 203). Il est d'ailleurs piquant de constater que, alors même que cet auteur dénie aux expertises privées toute valeur probante, le tribunal d'appel du Tessin a jugé qu'une telle expertise émanant du professeur Pedrazzini "non può essere ignorato da questo giudice non fosse che per la notoria serietà ed autorità del suo autore" (ord. de la 2ème ch. civ. du 16 février 1982 Bodenschatz AG c. C.V.M. S.A.)!

On doit donc en déduire que, en particulier au stade des mesures provisionnelles, une partie peut fort bien emporter la conviction du juge en produisant une ou plusieurs expertises privées voire, par ce moyen et même dans la procédure au fond ou encore dans celle en réforme, chercher à renverser les conclusions d'un expert judiciaire, qui n'ont pas à être soustraites à toute critique (ATF 82/1956 II 238 c. I.2). Encore que l'avis de l'ingénieur-conseil d'une partie puisse être solidement motivé, le juge, s'il a le choix, sera probablement enclin à accorder plus de crédit à l'opinion d'un expert dont rien ne permet de suspecter a priori l'indépendance ni l'objectivité, tel un institut universitaire. Il importe en revanche que la loi de procédure, sauf bien sûr au stade des mesures pré-provisionnelles, donne à l'autre partie la possibilité de produire une ou plusieurs autres expertises privées, qui à leur tout pourront faire l'objet d'un débat à l'audience de plaidoirie.

Reconnaître cette portée aux expertises privées c'est notamment donner au juge la possibilité de statuer rapidement sur mesures provisionnelles, comme il en a l'obligation, tout en se fondant sur des données dépassant la simple vraisemblance résultant d'allégations des parties considérées comme suffisamment crédibles par le juge; le résultat d'expertises privées peut aussi être pris en considération lorsqu'il s'agit de fixer les sûretés exigées de la partie requérante,

celles-ci devant être d'autant plus faibles que le bien-fondé du droit de la requérante et sa violation par la partie adverse paraissent vraisemblables et inversement.

Michel Muhlstein

GVG (ZH) 96, ZPO (ZH) 173, 181, 204, PatG 77 Abs. 2 – “FUNGIZID”

- *Im summarischen Verfahren ist ein Gutachten allein dann vom Experten ergänzen und allenfalls durch ein weiteres Gutachten überprüfen zu lassen, falls es aufgrund seines Wortlautes und/oder der Einwendungen der Parteien selbst für einen Nichtfachmann als ungenügend erscheint (Erw. 1).*
- *Der Handel mit dem geschützten Produkt im Ausland sowie die Vornahme von Analysen und Versuchen in der Schweiz rechtfertigen einen Unterlassungsanspruch des Patentinhabers (Erw. 1.4).*
- *Mit dem Glaubhaftmachen eines Unterlassungsanspruches ist auch das Drohen eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils gemäss PatG 77 Abs. 2 glaubhaft gemacht (Erw. 2).*
- *En procédure sommaire, une expertise doit être complétée par son auteur, voire vérifiée par une autre expertise, seulement lorsque la première apparaît insuffisante même à celui qui n'est pas du métier, en raison de sa teneur et/ou des objections des parties (c. 1).*
- *Le commerce à l'étranger du produit protégé ainsi que l'exécution en Suisse d'analyses et d'essais fondent une demande en cessation du titulaire du brevet (c. 1.4).*
- *Celui qui rend vraisemblable le bien-fondé de sa demande en cessation rend par là-même également vraisemblable qu'il est menacé d'un dommage difficilement réparable au sens de l'art. 77 al. 2 LBI (c. 2).*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichtes Zürich vom 8. Juli 1982 i.S. E. gegen P. und Konsorten

Rechtsbegehren:

- “1. a) Es sei den Gesuchsgegnern vorläufig gerichtlich zu verbieten, den Wirkstoff B. im Hinblick auf seinen Einsatz als Milbenovicid und Fungicid herzustellen, zu bearbeiten, zu mikronisieren, zu formulieren, sowie in entsprechender Form zu analysieren, zu lagern, anzubieten, zu vertreiben und anzuwenden oder diese Handlungen durch Vertreter, Hilfspersonen oder Dritte vornehmen zu lassen.

- b) Es sei den Gesuchsgegnern vorläufig gerichtlich zu verbieten, das Fungicid C. mit der Zielsetzung der systematischen Pilzbekämpfung zu bearbeiten, zu mikronisieren und zu formulieren sowie in entsprechender Form zu analysieren, zu lagern, anzubieten, zu vertreiben oder anzuwenden oder diese Handlungen durch Vertreter, Dritte oder Hilfspersonen vornehmen zu lassen.
 - c) Die Verbote gemäss lit. a und lit. b seien gegenüber den Gesuchsgegnern resp. ihren Organen mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die Strafandrohung des Art. 292 StGB, nämlich Haft oder Busse im Falle der vorsätzlichen Widerhandlung gegen die genannten Verbote zu verknüpfen.
2. a) Das zuständige Stadttammannamt des Kreises Zürich 2 sei anzuweisen, sich mit einem vom Gericht zu bestimmenden Fachmann auf dem Gebiet der chemischen Pilzbekämpfung gleichzeitig und ohne Voranmeldung in die Geschäftsräume resp. Wohnräume der Gesuchsgegner zu begeben und sämtliche sich dort befindlichen Wirkstoffe gemäss Ziff. 1 oder solche Wirkstoffe enthaltende Produkte, insbesondere solche mit Aufschriften wie S. (A), S. (B), C., C., B. oder andere auf den Verwendungszweck als Fungicid, resp. Milbenovicid hinweisende Beschriftungen zur vorsorglichen Beweissicherung und zur Sicherung der Gesuchstellerin gegen drohende weitere Patentverletzungen beschlagnahmen zu lassen.
- b) Die Massnahme gemäss lit. a sei ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegner zu erlassen.
 - c) Im Falle der Verfügung untersuchungsrichterlicher oder polizeilicher Sicherungsmassnahmen im Rahmen der laufenden Strafverfahren gegen die Gesuchsgegner sei die Massnahme gemäss lit. a für die Dauer solcher Massnahmen auszusetzen und der Antrag gemäss lit. b als hinfällig zu betrachten.
3. Der Gesuchstellerin sei eine Frist von sechzig Tagen zur Einleitung des ordentlichen Verfahrens anzusetzen."

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

A. 1. Im vorliegenden patentrechtlichen Massnahmeverfahren stehen die Pflanzenschutzmittel "B." und "C." im Streit. Betreffend B. hat der Einzelrichter mit Verfügung vom 13. November 1981 die Massnahmebegehren (weitgehend) gutgeheissen. Betreffend C. hat das Gericht in derselben Verfügung den Entscheid infolge der Nichtigkeitseinrede der Beklagten ausgesetzt und ein Gutachten zu dieser Frage angeordnet.

2. Mit Verfügung vom 25. November 1981 musste zunächst in Anwendung von § 96 Ziff. 2 GVG i.V.m. § 173 Abs. 2 ZPO der ernannte Experte durch einen neuen ersetzt werden. Das Gutachten ist alsdann am 27. April 1982 beim Gericht eingegangen. Die Parteien haben hiezu in den Eingaben vom 9. Juni 1982 bzw. 11. Juni 1982 Stellung genommen.

B. Die Voraussetzungen zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme sind Glaubhaftmachen des zu schützenden Anspruchs und Glaubhaftmachen, dass dem Gesuchsteller ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 77 Abs. 2 PatG).

1. Das "Glaubhaftmachen des zu schützenden Anspruchs" umfasst das Glaubhaftmachen, dass eine Patentverletzung vorliegt und – falls wie hier die Nichtigkeit des Patentes zur Diskussion steht – dass das streitige Patent besteht. Entgegen anderer Ansicht in Lehre und Rechtsprechung ist die Frage der Nichtigkeit *umfassend* in die Bestandesprüfung einzubeziehen. Die Nichtigkeit ist nicht nur dann zu berücksichtigen, wenn sie sich aus den Akten zwingend ergibt (hiezu *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Nachtrag 1975, Anm. 3A zu Art. 77 und die dortigen Hinweise auf die Rechtsprechung). Eine zuverlässige Voraussage des Ausgangs des ordentlichen Verfahrens setzt voraus, dass die Frage der Nichtigkeit in gleichem Umfang wie jede andere Frage betreffend den geltend gemachten patentrechtlichen Anspruch geprüft wird.

1.1. Der Einzelrichter hat zur Frage der Patentnichtigkeit das vorhin genannte Gutachten erstellen lassen. Der Experte kam dabei zum Schluss, dass die Einrede der Nichtigkeit unbegründet sei. Seine zusammenfassenden Thesen lauten:

- Die streitige Erfindung war im Vorbekanntem nicht enthalten.
- Vorteile der im Streitpatent gefundenen Lösungen wurden überzeugend dargestellt.
- Die streitige Erfindung konnte mit dem Wissen und Können des Fachmanns allein nicht gefunden werden (a.a.O.).

Die Beklagten sind mit den Ausführungen und Schlussfolgerungen des Gutachters nicht einverstanden. In ihrer Eingabe vom 11. Juni 1982 liessen sie hiezu folgende Anträge stellen:

- "1. Das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen hinsichtlich C. sei abzuweisen.
2. Eventuell sei ein anderer Experte zu ernennen, und diesem seien die folgenden Fragen zu stellen:
 - a) Ist anzunehmen, dass der Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Streitpatentes den Hinweis in der vorveröffentlichten US-Patentschrift 3 010 968 *nicht ernst nahm*, C., das den Gegenstand aller drei ausführlich beschriebenen Beispiele bildet, sei ein nützliches Fungizid?
 - b) Wenn der Fachmann den unter a) erwähnten Hinweis ernst nahm, musste er ihn, besonders unter Berücksichtigung der an derselben Stelle der US-Patentschrift

3 010 968 zitierten US-Patentschrift 2 933 504 sowie auch seines allgemeinen Fachwissens, als Hinweis darauf verstehen, dass C. als *Pflanzenfungizid* wirksam sei?

- c) Kann angesichts des Standes der Technik und der Antworten zu den Fragen a) und b) gesagt werden, die *Verwendung der bekannten Substanz C. als Pflanzenfungizid* habe im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents sich über das hinaus erhoben, was der Fachmann mit seinem Wissen und Können dem Stand der Technik und insbesondere den US-Patentschriften 3 010 968, 2 933 504, 2 933 502 und 2 833 689 entnehmen und daraus noch fortentwickeln konnte?“

1.2. Bevor auf das Gutachten und die dagegen erhobenen Einwendungen der Beklagten eingegangen werden kann, ist zunächst zu untersuchen, in welchem Umfange überhaupt eine Überprüfung eines Kurzgutachtens im Verfahren zum Erlass von sorglichen Massnahmen in Frage kommt.

Nach § 204 ZPO sind die Vorschriften des ordentlichen Verfahrens sinngemäss auf das summarische Verfahren zur Anwendung zu bringen. Die Vorschriften des ordentlichen Verfahrens verlangen, dass ein Gutachten vom Gericht selbständig bzw. anhand der Einwendungen der Parteien umfassend überprüft wird (§§ 181 f. ZPO). Kann das Gericht die Richtigkeit der Parteieinwendungen nicht selbst beurteilen, hat es diese dem Experten vorzulegen und das Gutachten erläutern und/oder ergänzen zu lassen (vgl. § 181). Erscheint ein Gutachten als ungenügend, muss das Gericht ein neues Gutachten erstellen lassen (§ 181 Abs. 2). Im summarischen Massnahmeverfahren können nun diese auf den definitiven Rechtsschutz ausgerichteten Regeln nicht unbeschränkt, sondern allein “sinngemäss” (§ 204) zur Anwendung kommen. Das Massnahmeverfahren ist vor allem dadurch charakterisiert, dass es nur kurze Zeit dauern darf und dass kein “Beweisen”, sondern nur ein “Glaubhaftmachen” der rechtserheblichen Tatsachen notwendig ist. Diese beiden Charakteristika des Massnahmeverfahrens verlangen bzw. gestatten eine nur beschränkte Überprüfung eines Gutachtens. *Das Gutachten und die dagegen erhobenen Einwendungen der Parteien sind allein insoweit zu prüfen, als dies auch einem Nichtfachmann möglich ist.* Anders formuliert heisst dies: Ein Gutachten ist allein dann vom Experten ergänzen und allenfalls durch ein weiteres Gutachten überprüfen zu lassen, falls es aufgrund seines Wortlautes und/oder der Einwendungen der Parteien *selbst für einen Nichtfachmann* als ungenügend erscheint. Eine andere Lösung ist mit dem Postulat eines kurzen Massnahmeverfahrens unvereinbar. Ein Gutachten muss in einem Massnahmeverfahren eher eine Ausnahme bleiben. Lässt sich ein Gutachten mangels Sachkenntnis des Gerichtes nicht vermeiden, muss es wenigstens (mit der angeführten Einschränkung) bei der einmaligen Anordnung sein Bewenden haben. Wie der vorliegende Fall zeigt, kann schon bis zum erstmaligen Vorliegen eines Gutachtens über ein halbes Jahr verstreichen. Eine Ergänzung des Gutachtens und allfällige Anordnung eines neuen Gutachtens würden das Verfahren unabsehbar machen. Eine gegenüber dem ordentlichen Verfahren eingeschränkte Überprüfung eines Gutachtens im Massnahmeverfahren ist auch gerechtfertigt im Hinblick auf den Umstand, dass der Kläger seinen Anspruch

nur glaubhaft machen muss. Der Bestand eines Anspruchs kann ohne weiteres als glaubhaft betrachtet werden, wenn ein Gutachten, das nicht schon einem Nichtfachmann als ungenügend erscheint, zu diesem Ergebnis kommt.

1.3. Eine Überprüfung des Gutachtens und der Einwendungen der Beklagten mit dem "Grobraster" des Nichtfachmanns führt nun zu folgendem Ergebnis:

1.3.1. Das von einem gerichtsnotorisch zuverlässigen und anerkannten Fachexperten abgefasste Gutachten ist für sich betrachtet überzeugend. Es erscheint einem Nichtfachmann weder unvollständig, unklar, noch im Sinne von § 181 Abs. 2 ungenügend.

1.3.2. Die Beklagten bringen zunächst vor, dass das Gutachten einen "inneren Widerspruch" betreffend Frage der Neuheit bzw. der Erfindungshöhe aufweise. Der Experte führe im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit aus, die US-Patentschrift 3 010 968 habe wohl C. als Wirksubstanz mit fungizider Wirkung offenbart, doch werde über deren Verwendungszweck als Mittel zum Bekämpfen von Pilzerkrankungen bei Pflanzen ohne Schädigung der Pflanzen nichts ausgesagt. Später sage der Experte jedoch, der Fachmann habe bei der Lektüre der US-Patentschrift 3 010 968 – insbesondere der Stelle, wonach C. ein nützliches Fungizid sei – feststellen können, dass es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Pflanzenfungizide handeln musste (a.a.O., S. 4). Damit fehle aber nach dem eigenen Befund des Experten die Neuheit und/oder zum mindesten die Erfindungshöhe. Dieser Vorwurf der Beklagten, das Gutachten sei im angeführten Sinne widersprüchlich, ist mindestens für einen Nichtfachmann nicht gerechtfertigt. Die Beklagten übersehen, dass der Experte nicht generell ausführt, der Fachmann hätte aus der fraglichen US-Patentschrift herauslesen können, dass es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Pflanzenfungizide handeln musste. Vielmehr ist dies nach ihm nur dann der Fall, "wenn ... der Fachmann eher überraschend und eher entgegen der herrschenden Meinung den Hinweis in der US-Patentschrift 3 010 968, nämlich dass die Verbindungen der Formel (I) (worunter u.a. auch C. fällt) nützliche Fungizide seien, ernst nahm, ...". Der Experte ist mit anderen Worten der Auffassung, dass trotz des Hinweises auf die Verwendung als Fungizid der Schluss auf die Verwendung als Pflanzenfungizid nicht nahelag, weil schon die Verwendung der fraglichen Stoffe als Pflanzenfungizid zu jener Zeit "eher spekulativen Charakter" (a.a.O.) hatte. Der Experte sieht im weiteren die Erfindungshöhe in der "Überwindung des Vorurteils, dass die in der US-Patentschrift 3 010 968 erwähnten Zwischenprodukte der Formel (I) (worunter u.a. C. fällt) hauptsächlich Zwischenprodukte für die wertvollen Fungizide der Formel (III) (worunter u.a. C. nicht fällt) seien", und in der "Notwendigkeit, eine Vielzahl von Versuchen durchzuführen, um aus der ungeheuren Zahl in Frage kommender Verbindungen geeignete Fungizide herauszufinden, die gegenüber dem bisher Bekannten den oben beschriebenen Fortschritt enthalten". Diese Argumentation erscheint – um dies noch einmal festzuhalten – mindestens einem Nichtfachmann nicht widersprüchlich.

1.3.3. Nach der Meinung der Beklagten ist das Ergebnis des Gutachtens vor allem auch deshalb unhaltbar, weil der Experte von einer unzutreffenden Rechtsauffassung über die Erfindungshöhe bei chemischen Erfindungen ausgehe. Der Experte sei der Auffassung, auf dem Gebiete der Chemie dürfe man technischen Neuerungen die Erfindungshöhe nicht absprechen, wo sie sich ex post als das Ergebnis systematischer Versuche darstellen. Diese Auffassung sei nicht der Inhalt des schweizerischen Patentrechts. Nach dem geltenden Patentrecht dürfe nicht bei chemischen Erfindungen vom Erfordernis der Erfindungshöhe abgesehen werden oder doch die Erfindungshöhe als gegeben betrachtet werden, wenn im Rahmen der technischen Neuerung systematische Versuche angestellt worden seien (a.a.O., S. 7). Vielmehr müsse bei einer bekannten Substanz nach dem allgemeinen Grundsatz des Patentrechts ernsthaft geprüft werden, ob die als Erfindung beanspruchte Verwendung dem Fachmann aufgrund des Standes der Technik nicht nahelag (a.a.O., S. 8). Auch dieser Vorwurf der Beklagten gegen das Gutachten ist unzutreffend. Ob die Erfindungshöhe bei chemischen Erfindungen unter Umständen als gegeben betrachtet werden kann, wenn allein eine Vielzahl von systematischen Versuchen notwendig wäre, um zum fraglichen Stoff zu gelangen, kann hier dahingestellt bleiben. Die Beklagten übersehen nämlich, dass der Experte bei der Frage der Erfindungshöhe keineswegs nur auf die Notwendigkeit von systematischen Versuchen abstellte. Vielmehr führt er an erster Stelle die "Überwindung des Vorurteils" an, "dass die in der US-Patentschrift 3 010 968 erwähnten Zwischenprodukte der Formel (I) (worunter u.a. C. fällt) hauptsächlich Zwischenprodukte für die wertvollen Fungizide Formel (III) (worunter C. nicht fällt)" sind. Ob dieses Argument in technischer Hinsicht richtig ist, kann das nicht fachkundige Gericht nicht beurteilen. Geht man von seiner Richtigkeit aus, vermag es auf jeden Fall die Erfindungshöhe zu begründen, auch wenn man den Begriff der Erfindungshöhe im Sinne der Ausführungen der Beklagten eng versteht.

1.3.4. Die übrigen Einwendungen der Beklagten beziehen sich auf den *Stand der Technik*, wonach der Gutachter irrtümlich davon ausgehe, dass Pflanzenschutzmittel mit systemischer Wirkung im Prioritätszeitpunkt des Streitpatentes noch nahezu unbekannt gewesen seien, auf die Annahme des schon wiederholt genannten *Vorurteils* (a.a.O., S. 11 ff.) und auf die Frage, ob eine *Auswahl-erfindung* vorliege (a.a.O., S. 13 ff.). Die Richtigkeit dieser Einwendungen kann von einem Nichtfachmann nicht geprüft werden. Hiezu wäre eine Ergänzung des Gutachtens bzw. die Anordnung eines neuen Gutachtens notwendig. Nach dem oben Ausgeführten kommt dies jedoch im (summarischen) Massnahmeverfahren nicht in Frage. Die Überprüfung von technischen Einwendungen, die nicht schon einem Nichtfachmann als begründet erscheinen, muss vielmehr dem Richter im Hauptsacheverfahren überlassen bleiben.

Abschliessend ist somit festzuhalten, dass im Massnahmeverfahren von der Richtigkeit der Ausführungen und Schlussfolgerungen des Experten ausgegangen werden kann. *Es erscheint aufgrund des Gutachtens als glaubhaft, dass das*

streitige Patent Bestand hat. Damit sind die Anträge der Beklagten in ihrer Eingabe vom 11. Juni 1982 vollumfänglich abzuweisen.

1.4. Neben dem Bestand des Patentes hat die Klägerin zur Erlangung einer vorsorglichen Massnahme eine Verletzung des Patentes bzw. eine drohende Verletzung glaubhaft zu machen. Wie schon für den Stoff ist auch für das Fungizid C. diese Voraussetzung für den Erlass einer Massnahme zu bejahen. Dieselben Fakten, die einen Unterlassungsanspruch gegenüber den Beklagten 1 und 2 betreffend Benomyl als glaubhaft erscheinen liessen, liegen auch betreffend C. vor (betreffend B. siehe die Verfügung vom 13. November 1981).

- Die Beklagten 1 und 2 bestreiten nicht, dass sie im Ausland mit ... umfangreichen Handel getrieben haben.
- Auch betreffend ... erscheint es als glaubhaft, dass die Beklagten 1 und 2 in der Schweiz Kontrollen und Analysen im Hinblick auf den Verkauf im Ausland vorgenommen haben bzw. haben vornehmen lassen. Laut einem Telegramm der Beklagten 1 vom 10. Juli 1978 hat diese sich beispielsweise von Deutschland 10 kg S (CA) zusenden lassen. Gemäss den act. 25–28 bzw. 83/32–34 sind Dr. X., dem Direktor der Beklagten 2, verschiedentlich kleinere Mengen C. zugesandt worden.

Diese beiden Umstände (d.h. unbestrittener Handel im Ausland und als glaubhaft erscheinende Vornahme von Analysen und Versuchen in der Schweiz) machen das Vorliegen eines Unterlassungsanspruchs gegenüber den Beklagten 1 und 2 glaubhaft. Für die nähere rechtliche Begründung, insbesondere inwiefern die fraglichen Handlungen das klägerische Patent in der Schweiz verletzen und die Handlungen von Dr. X. bzw. der Beklagten 1 auch der Beklagten 2 zugerechnet werden müssen, kann umfassend auf die Verfügung vom 13. November 1981 verwiesen werden.

Gegenüber dem Beklagten 3 ist wie schon betreffend B. eine Patentverletzung nicht glaubhaft dargelegt. Auch hier kann für die Begründung auf den Teilscheid vom 13. November 1981 verwiesen werden (a.a.O., S. 8).

2. Mit dem Glaubhaftmachen eines Unterlassungsanspruchs gegenüber den Beklagten 1 und 2 hat die Klägerin auch das Drohen eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG glaubhaft gemacht. Die drohenden Patentverletzungen beinhalten unmittelbar eine drohende Schädigung der Klägerin im Sinne dieses Artikels.

C. Aus den angeführten Gründen sind die Massnahmebegehren (d.h. die Begehren 1b und c gemäss act 1, S. 2 f.) gegenüber den Beklagten 1 und 2 auch betreffend das Fungizid C. gutzuheissen. Die Rechtsbegehren 2a–c sind zum Teil schon beurteilt, zum Teil sind sie gegenstandslos geworden. Das Rechtsbegehren 2b (Erlass einer Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei) hat die Klägerin zunächst zurückgezogen. Mit Verfügung vom 16. Juni 1981 ist alsdann

das erneut erhobene Begehren vom Einzelrichter abgewiesen worden. Die Rechtsbegehren 2a und c sind hinfällig geworden, nachdem eine polizeiliche Hausdurchsuchung stattgefunden hat und keine Hinweise vorhanden sind, dass dabei Stoffe der fraglichen Art beschlagnahmt worden sind (vgl. a.a.O.).

D. Im Sinne von Ziff. 5 der Verfügung vom 13. November 1981 ist der Klägerin zur Einleitung des ordentlichen Verfahrens betreffend C. und B. Frist anzusetzen. Eine Frist von 60 Tagen – wie sie die Klägerin in Ziff. 3 ihrer Rechtsbegehren beantragt – erscheint dabei als angemessen.

Ebenso ist für das gesamte Massnahmeverfahren die Kosten- und Entschädigungsfolge zu regeln (siehe den diesbezüglichen Vorbehalt in Ziff. 4 der Verfügung vom 13. November 1981).

Demgemäss verfügt der Einzelrichter:

1. Den Beklagten 1 und 2 wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme unter der Androhung der gerichtlichen Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten 1 und 2 wegen Ungehorsams (StGB Art. 292, Haft oder Busse) im Widerhandlungsfalle mit sofortiger Wirkung verboten, das Fungizid C. mit der Zielsetzung der systematischen Pilzbekämpfung zu bearbeiten, zu mikronisieren und zu formulieren sowie in entsprechender Form zu analysieren, zu lagern, anzubieten, zu vertreiben oder anzuwenden oder diese Handlungen durch Vertreter, Dritte oder Hilfspersonen vornehmen zu lassen.

Art. 20 et 77 LBI; 28 LDMI; 1 al. 1 et 9 LCD – “PRESOMPTION DE DROIT”

- *L’art. 20 LBI crée une présomption de l’existence du droit, qui peut être renversée.*
- *Le juge ne peut ignorer l’opinion d’un spécialiste, même si son avis est produit par l’une des parties.*
- *La forme d’un objet, dictée par des exigences techniques, peut être imitée même servilement, si elle n’est pas protégée par un droit exclusif fondé sur une loi de propriété industrielle ou si elle n’a pas acquis une force distinctive permettant d’établir un lien entre l’objet et de fabricant.*
- *Aus Art. 20 PatG ergibt sich eine widerlegbare Rechtsvermutung.*
- *Der Richter kann die Meinung eines Fachmannes nicht übergehen, selbst dann nicht, wenn diese von einer Partei eingereicht worden ist.*
- *Die technisch bedingte Form eines Gegenstandes darf sogar sklavisch nachgemacht werden, sofern diese nicht Gegenstand eines Ausschliesslichkeits-*

rechts gemäss einem Spezialgesetz des gewerblichen Rechtsschutzes ist, oder sich ein Verkehr derart durchgesetzt hat, dass eine Verbindung zwischen Gegenstand und Hersteller besteht.

Ordonnance de la 2ème chambre civile du tribunal d'appel du Tessin du 16 février 1982 dans la cause Bodenschatz AG c. C.V.M. S.A.

aOR 343, ZGB 28 – “DIENSTERFINDUNG”

- *Damit eine Erfindung dem Dienstherrn gehört, verlangt OR 343 nichts weiter, als dass der Dienstpflichtige sie bei der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit gemacht hat und die Erfindertätigkeit zu seinen dienstlichen Obliegenheiten gehört.*
- *Die Zusicherung einer Sonderprämie ist für sich allein kein Indiz dafür, dass es keine Diensterfindung ist. Auch kommt es nicht darauf an, ob der Erfinder die Erfindung in der Arbeitszeit oder in der Freizeit gemacht hat, sofern zwischen der vertraglichen Tätigkeit und der Erfindung ein enger logischer Zusammenhang besteht.*
- *Pour qu'une invention appartienne à l'employeur, il suffit, selon l'art. 343 (ancien) CO que le travailleur l'ait faite dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles.*
- *L'allocation d'une prime spéciale ne constitue pas en elle-même un indice de ce que l'invention n'appartient pas à l'employeur. Il est également irrelevant de savoir si l'inventeur a réalisé l'invention durant son temps de travail ou pendant ses loisirs, pour autant qu'il existe un étroit rapport de connexité entre l'activité contractuelle et l'invention.*

Urteil des Bundesgerichtes vom 9. November 1983 i.S. P. gegen W. AG

A. P. arbeitete als Ingenieur vom 1. Januar 1970 bis 30. April 1972 in der Abteilung Photogrammetrie der Gruppe für Forschung und Entwicklung bei der W. AG. Ihm oblag insbesondere die Projektleitung für den Orthophotozusatz PPO-8.

Die W. AG nahm im Herbst 1970 die Entwicklung einer neuen Orthophoto-projektionseinheit in Angriff. P. behauptet, er habe mit dieser Arbeit nichts zu tun gehabt und erst im Frühjahr 1971 davon Kenntnis erhalten. Da nach seiner Beurteilung ein falscher Weg eingeschlagen worden war, will er aus eigenem Antrieb in seiner Freizeit mit Studien begonnen haben, die zu einer einfachen, im Mai 1971 abgeschlossenen Lösung führten. Nach Darstellung der W. AG soll P.

einen klaren Auftrag hiezu erhalten haben, als Projektingenieur Leiter der Entwicklungsgruppe gewesen sein und an der Erfindung nicht allein mitgewirkt haben. Auf dieser Erfindung basiert das Orthophotogerät OR-1, welches die W. AG seit mehreren Jahren herstellt und verkauft.

P. will nach Abschluss der Erfindung mit dem damaligen Direktor der Forschungs- und Entwicklungsabteilung wegen einer Übergabe der Erfindung an die W. AG verhandelt haben. Dabei sollen ihm für den Zeitpunkt der Serienreife des Gerätes ohne Vorbehalt eine einmalige grössere Prämie sowie eine Lohnerhöhung versprochen worden sein.

B. Im Juli 1980 klagte P. beim Bezirksgericht Unterrheintal gegen die W. AG mit dem Antrag, die Beklagte zur Zahlung von Fr. 100'000.— nebst 5% Zins seit 1. Mai 1972 zu verpflichten.

Das Bezirksgericht und auf Appellation hin am 21. April 1983 auch das Kantonsgericht St. Gallen wiesen die Klage ab. Beide Gerichte gelangten zum Schluss, es liege eine Diensterfindung vor, welche die Beklagte nicht als freie Erfindung anerkannt und wofür sie dem Kläger auch nie vorbehaltlos Geldleistungen zugesichert habe.

C. Mit der vorliegenden Berufung beantragt der Kläger, das Urteil des Kantonsgerichts aufzuheben und die Sache zur Neu Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Kantonsgericht gelangt zum Ergebnis, die Beklagte habe die Erfindung anlässlich der Besprechung zwischen dem Kläger und Direktor S. vom Mai/Juni 1971 weder als freie Erfindung anerkannt noch wegen deren Übertragung an sie verhandelt. Der Kläger rügt, diese Feststellung treffe nicht zu; er behauptet zudem eine Verletzung von Art. 8 ZGB, weil das Kantonsgericht die von ihm angebotenen Beweise nicht abgenommen habe.

Die Vorinstanz stellt unangefochten fest, der Kläger mache nicht geltend, dass auch die Beklagte die Erfindung als ausserdienstliche betrachtet habe. daher bleibt lediglich zu entscheiden, ob er aufgrund ihres damaligen Verhaltens und der Umstände nach den Grundsätzen von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr annehmen durfte, das sei der Fall. Das Kantonsgericht verneint diese Frage zu Recht. Aus der Tatsache, dass die Erfindung für die Beklagte patentiert und der Kläger im Patent als Erfinder aufgeführt wurde, lässt sich nichts zu seinen Gunsten ableiten. Das Kantonsgericht weist zutreffend darauf hin, dass der Erfinder auch bei Vorliegen einer Diensterfindung einen Anspruch auf die Nennung seines Namens hat. Die Folgerung des Klägers wäre allenfalls berechtigt, wenn mit ihm

unterstellt würde, es habe sich um eine ausserdienstliche Erfindung gehandelt, was aber gerade umstritten ist. Für die Beantwortung der Frage, wie nach dem Vertrauensgrundsatz das Verhalten der einen Partei von der andern habe aufgefasst werden dürfen, können spätere Handlungen wie die vom Kläger in der Berufungsschrift behaupteten von vornherein nicht berücksichtigt werden. Davon abgesehen drängen sich die vom Kläger gezogenen Folgerungen auch gar nicht auf. So schliesst der Standpunkt, dass eine Verpflichtung zu besonderer Abgeltung von Dienstleistungen untragbar sei, nicht aus, dass freiwillig dennoch gewisse Leistungen erbracht werden, weshalb in der Zusicherung solcher Leistungen nicht zwangsläufig das Zugeständnis erblickt werden muss, es liege eine ausserdienstliche Erfindung vor. Der Umstand, dass die Beklagte die Erfindereigenschaft des Klägers zeitweise bestritten hat, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls unerheblich; denn die Erfindereigenschaft als solche sagt über die Berechtigung an der Erfindung nichts Entscheidendes aus, und die Beklagte hatte während des ganzen Prozessverfahrens immer auch den Standpunkt vertreten, es handle sich um eine Dienstleistung.

Das Kantonsgericht stellt aufgrund der insoweit übereinstimmenden Darstellungen beider Parteien fest, es könne davon ausgegangen werden, dass bei der Zusicherung der Sonderprämie an den Kläger weder die Bedingung des fort dauernden Arbeitsverhältnisses noch die Bedingungslosigkeit ausdrücklich genannt worden seien. Dann aber erübrigte es sich, die vom Kläger zu diesem Thema angebotenen Beweise abzunehmen, wie das Kantonsgericht richtig erkannt hat. Inwiefern die vom Kläger behauptete Verletzung von Art. 8 ZGB vorliegen könnte, bleibt unerfindlich; der Kläger macht weder in der Berufung geltend, er habe mit der beantragten Edition der Gehaltslisten und der Einvernahme von Direktor S. als Zeuge anderes oder weiteres nachweisen wollen, als was von beiden Parteien anerkannt ist, noch hat er im kantonalen Verfahren behauptet, die Beklagte habe die Erfindung als ausserdienstliche betrachtet, und schliesslich ist der für den Prozessausgang erhebliche Inhalt der Besprechung zwischen dem Kläger und Direktor S. (Patentanmeldung zugunsten der Beklagten und Nennung des Klägers als Erfinder, Lohnerhöhung, Sonderprämie) als solcher nicht umstritten.

2. Der Kläger bringt im weitem vor, das Kantonsgericht habe den Sinn von Art. 343 aOR verkannt, weil es auf S. 10 des Urteils ausführe, wenn der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit eine Erfindung mache, die Erfindertätigkeit aber nicht zu seinen dienstlichen Obliegenheiten gehöre, stehe die Erfindung nur dann dem Arbeitnehmer zu, wenn er sich einen solchen Anspruch im Dienstvertrag ausbedungen habe; Art. 343 aOR bestimme gegenteils, dass in einem solchen Fall die Erfindung nur dann nicht dem Arbeitnehmer zustehe, wenn sich der Arbeitgeber einen Anspruch auf die Erfindung vertraglich vorbehalten habe.

Was der Kläger als Rechtsverletzung ausgeben will, ist eindeutig ein blosser Schreibfehler, der die Rechtsanwendung nicht beeinflusst hat. Das beweist der nachfolgende Teil der beanstandeten Erwägung, aus dem hervorgeht, dass die Vorinstanz die Bestimmung des Art. 343 Abs. 1 aOR richtig verstanden hat. Im übrigen wird diese Gesetzesvorschrift an anderer Stelle im Urteil richtig zitiert.

3. Der Kläger behauptet sodann, das Kantonsgericht habe durch die Annahme, er habe die Erfindung bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit gemacht, gegen Art. 343 aOR und mit der Nichtabnahme in diesem Zusammenhang beantragter Beweise zudem gegen Art. 8 ZGB verstossen.

Nach der zutreffenden, auch vom Kläger selbst anerkannten Auffassung des Kantonsgerichts kommt es für die Frage des Vorliegens einer Diensterfindung nicht darauf an, ob eine Erfindung während der Arbeitszeit oder in der Freizeit gemacht worden ist, sofern zwischen der arbeitsvertraglichen Tätigkeit und der Erfindung ein enger logischer Zusammenhang besteht (BGE 72 II 273). Damit ist aber ohne Bedeutung, ob der Kläger gewisse, im weiteren Sinn zur Erfindertätigkeit zu zählende Arbeiten während der Arbeitszeit ausgeführt hat, wie das Kantonsgericht annimmt, oder ob in jenem Zeitpunkt die Erfindung bereits abgeschlossen war, wie der Kläger behauptet. Das Kantonsgericht kann daher mit dieser Annahme, selbst wenn sie falsch sein sollte, nicht gegen Bundesrecht verstossen haben. Der streitige Sachverhalt ist somit rechtlich unerheblich. Das Kantonsgericht hat deshalb durch die Nichtabnahme der vom Kläger angetragenen Beweise Art. 8 ZGB nicht verletzt (BGE 107 II 118 Erw. c).

Entgegen der Behauptung des Klägers setzt das Kantonsgericht sodann nicht voraus, es genüge irgendein Zusammenhang zwischen der dienstlichen Tätigkeit und der Erfindung, sondern es hebt ausdrücklich hervor, es müsse ein enger logischer Zusammenhang gegeben sein. Es ist von diesem Grundsatz auch bei der Würdigung des Sachverhalts nicht abgegangen. War der Kläger nach der verbindlichen Feststellung des Kantonsgerichts als Ingenieur der Abteilung Photogrammetrie der Gruppe für Forschung und Entwicklung zugeteilt, wo seine Hauptaufgabe in der Projektleitung für den Orthophotozusatz PPO-8 bestand, und erfuhr er im Frühjahr 1971 davon, dass die Beklagte die Entwicklung einer neuen Orthophotoprojektionseinheit begonnen hatte, wusste er ferner um die Entwicklungsrichtung, die ihm aussichtslos erschien, und begann er deshalb mit eigenen Studien, die zur Erfindung führten, dann kann ein enger logischer Zusammenhang zwischen seiner dienstlichen Tätigkeit und der Erfindung nicht in Abrede gestellt werden. Ein derartiger Zusammenhang wäre selbst dann zu bejahen, wenn mit dem Kläger angenommen würde, er sei einzig damit beauftragt gewesen, als Projektleiter bei der Entwicklung des Orthophotozusatzes PPO-8 mitzuwirken, und habe entgegen der Darstellung der Beklagten keine weiteren Aufgaben zu erfüllen gehabt. Zu dieser Frage brauchte das Kantonsgericht deshalb keinen Beweis abzunehmen. Ebensowenig kommt es auf die mit der Berufung behauptete

teten erheblichen Unterschiede zwischen dem Orthophotozusatz PPO-8 und dem Orthophotogerät OR-1 an; denn der Kläger hat nichts Andersartiges, sondern etwas Gleichartiges erfunden; überdies versteht sich von selbst, dass Erfindungen einen technischen Fortschritt bringen müssen, um als solche anerkannt zu werden. Es erübrigte sich damit, zu diesen Unterschieden, insbesondere den umstrittenen Grad der Wirtschaftlichkeit, Beweis zu erheben.

4. Der Kläger bringt schliesslich vor, die Auffassung des Kantonsgerichts, die Erfindertätigkeit habe zu seinen Obliegenheiten als Arbeitnehmer gehört, verletzten ebenfalls Art. 343 aOR, und das Gericht habe auch in diesem Zusammenhang angetragene Beweise nicht abgenommen.

Mit der Berufung wird insbesondere geltend gemacht, dem Kantonsgericht sei ein offensichtliches Versehen unterlaufen. Das gerügte Versehen hat jedoch keine rechtliche Bedeutung; denn ob der Kläger in der "Abteilung für Forschung und Entwicklung" (angefochtenes Urteil S. 15) oder in der "Abteilung Photogrammetrie der Gruppe für Forschung und Entwicklung" tätig war, macht für die Frage, ob die Erfindertätigkeit einen Teil seiner Dienstpflicht bildete, keinen Unterschied. Wer wie der Kläger innerhalb einer besonderen Gruppe für Forschung und Entwicklung als Projektleiter ein technisches Gerät wie den Orthophotozusatz PPO-8 zu entwickeln hat, von dem darf der Arbeitgeber erwarten, dass er Erfindungen mache. Bei einem in dieser Stellung und Funktion Beschäftigten gehört die Erfindertätigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten, ohne dass darüber hinaus noch weitere dafür sprechende Umstände vorliegen müssen (BGE 72 II 273). Die vom Kläger vorgenommene Unterscheidung zwischen Forschung und Entwicklung würde im übrigen zu keinem abweichenden Ergebnis führen; denn eine bereits bestehende Idee in die Praxis umzusetzen, wie es angeblich Aufgabe des Klägers war, sie praktikabel, also gewerblich anwendbar zu machen, bildet gerade das wesentliche Merkmal einer Erfindung (Art. 1 Abs. 1 PatG). Ein Zweifelsfall liegt entgegen der mit der Berufung vertretenen Auffassung nicht vor. Unterstellt das Kantonsgericht demnach nichts weiter, als was der Kläger hinsichtlich seiner Stellung und Funktion selbst zugestanden hat, so war es unnötig, über die Frage Beweis führen zu lassen, ob die Aufgaben des Klägers, wie von der Beklagten behauptet, umfassender als zugestanden waren.

Damit eine Erfindung dem Dienstherrn gehört, verlangt Art. 343 aOR nichts weiter, als dass der Dienstpflichtige sie bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit gemacht hat und die Erfindertätigkeit zu seinen dienstlichen Obliegenheiten gehört. Auf die Ausführungen des Klägers unter Ziff. 7 der Berufungsschrift (S. 16–18) braucht daher nicht eingegangen zu werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG:

1. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen (II. Zivilkammer) vom 21. April 1983 bestätigt.

UWG/ZPO – “SCHUTZSCHRIFT I”

- *Das Institut einer Schutzschrift, das im deutschen Wettbewerbsprozess zugelassen wird, ist dem schweizerischen Recht und insbesondere dem zürcherischen Prozessrecht fremd.*
- *Le dépôt d'un mémoire destiné à prévenir d'éventuelles mesures provisionnelles, qui est admis en procédure allemande, est inconnu en droit suisse, en particulier en procédure zurichoise.*

Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) vom 20. September 1983 i.S. A. Inc., New Jersey, USA

Aus den Erwägungen:

1. Am 8. September 1983 liess Rechtsanwalt Dr. K. S. mit Vollmacht einer offenbar in Grossbritannien domizilierten Firma gleichzeitig dem Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht und dem Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich eine als “Schutzschrift” betitelte Eingabe vom selben Tag überbringen, in der er im Namen einer Firma A. Inc. mit Sitz in New Jersey die Anträge stellte:

- “1. Ein allfälliges Gesuch der A. Laboratories oder einer ihrer Tochtergesellschaften, der A. Inc. zu verbieten, das Medikament X. feilzuhalten und zu verkaufen, sei abzuweisen.
2. Einem solchen Gesuch sei jedenfalls nicht ohne Anhörung der A. Inc. stattzugeben.”

2. Das Institut einer Schutzschrift ist dem schweizerischen Recht und insbesondere dem zürcherischen Prozessrecht fremd. In der Bundesrepublik Deutschland stellt sie “im Recht des Wettbewerbsprozesses eine von der Anwaltschaft geschaffene neue Rechtsinstitution” dar, die im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Verwarnung vor der Einleitung prozessualer Schritte steht (*Wilhelm L. Pastor*, *Der Wettbewerbsprozess*, 3. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München 1980, S. 111).

3. Unabhängig davon, dass die Schutzschrift im deutschen Wettbewerbsprozess zugelassen wird, ist zu prüfen, ob dieser Praxis hierorts zu folgen ist.

Wer eine vorsorgliche Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei verlangt, hat glaubhaft zu machen, dass die Gesuchsgegnerin sein Recht verletzt, dass ihm dadurch ein Nachteil droht, der nicht anders als durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann, sowie dass eine besondere Dringlichkeit bei der Form vorliege, dass die drohende Gefahr nicht (mehr) abgewendet werden könnte, wenn vorerst die Gesuchsgegnerin angehört werden müsste. Der Richter hat von Amts wegen zu prüfen, ob diese Voraussetzungen einer vorsorglichen Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei erfüllt sind. Einer vorsorglich vorher deponierten Gesuchsantwort bedarf es dafür nicht. Es bedarf aber auch nicht des vorsorglich vorher deponierten Antrages, die Massnahme sei nicht ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin zu erlassen. Der Richter geht unter Berücksichtigung des grundlegenden Anspruches auf rechtliches Gehör ohnehin davon aus, dass die Gesuchsgegnerin daran interessiert ist, vor Erlass der Massnahme angehört zu werden. Auch in dieser Beziehung hat er bei seiner Prüfung, ob die behauptete Dringlichkeit vorliege, die legitimen Interessen der Gesuchsgegnerin zu berücksichtigen.

Aus diesen Gründen erweist sich die eingereichte Schutzschrift nicht nur hinsichtlich der Ausführungen zur materiellen Rechtslage, sondern auch hinsichtlich des Antrages auf vorherige Anhörung der Gegenpartei als "voreiliger, prozessual ins Leere gehender Schriftsatz" (*Pastor*, a.a.O., S. 111).

4. Angesichts dessen, dass eine Zulassung solcher Schutzschriften (insbesondere angesichts der vor allem bei Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten infolge der oft gegebenen Vielzahl örtlich zuständiger Gerichte) einen erheblichen zusätzlichen Aufwand mit sich bringen würde (vgl. *Pastor*, a.a.O., S. 116), sind demzufolge solche Schutzschriften grundsätzlich dem Einreicher zurückzugeben.

5. Weil dem Einreicher der Schutzschrift keine diesbezügliche Praxis des Handelsgerichtes bekannt sein konnte, rechtfertigt es sich, in diesem konkreten Fall von der Auferlegung von Kosten noch Abstand zu nehmen.

Art. 77 PatG – "SCHUTZSCHRIFT II"

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich vom 3. Oktober 1983, publiziert in: ZR 82/1983 Nr. 121

Im August 1983 beschwerte sich eine Patentinhaberin bei fünf Bürofachhändlern wegen angeblicher Patentverletzung und drohte vorsorgliche Massnahmen

für den Fall an, dass das beanstandete Arbeitsplatzsystem weiterhin feilgeboten würde. Die anschliessende Korrespondenz brachte keine Annäherung der Standpunkte, doch blieben auch die angedrohten Massnahmen aus. Kurz vor Eröffnung der Büfa 1983 in Basel (3.–7. Oktober) reichten die Verwarnten sowohl beim Zivilgericht Basel als auch beim Handelsgericht Zürich eine Schutzschrift gegen die Patentinhaberin ein. Das Zivilgericht Basel bestätigte deren Empfang mit dem Bemerkten “ohne Gewähr auf Beachtung” und retournierte sie formlos nach Abschluss der Büfa 1983, nachdem das befürchtete Massnahmeverfahren nicht eingeleitet worden war. Demgegenüber erliess der Massnahmerichter am Handelsgericht Zürich bereits am 3. Oktober 1983 folgende Verfügung (ZR 82/1983 Nr. 121):

1. Am 30. September ging eine “Schutzschrift” betitelte Eingabe der fünf im Rubrum aufgeführten Firmen mit folgendem Antrag ein:

“Es sei über ein allfälliges Begehren der Gesuchstellerin nicht ohne Anhörung der Gesuchsgegnerinnen zu befinden, sofern und soweit mit einem solchen Begehren einer oder mehreren Gesuchsgegnerinnen gestützt auf das CH-Patent XXX die Produktion oder der Vertrieb (insbesondere auch das Feilbieten an der Büfa 83 in Basel) des Y–Z Arbeitsplatzsystems oder Teile derselben in irgendeiner Form verboten werden soll!”

Im Kontext werden dann zumindest sinngemäss auch noch weitere Anträge gestellt, so bezüglich Formulierung der allfälligen Verfügung und Kautionsauflage zu Lasten der allfälligen Gesuchstellerin.

2. Das Institut einer Schutzschrift ist dem schweizerischen Recht und insbesondere dem zürcherischen Prozessrecht fremd. In der Bundesrepublik Deutschland stellt sie “im Recht des Wettbewerbsprozesses eine von der Anwaltschaft geschaffene neue Rechtsinstitution” dar, die im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Verwarnung vor der Einleitung prozessualer Schritte steht (*Wilhelm L. Pastor, Der Wettbewerbsprozess, 3. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München 1980, S. 111*). Soweit von hier aus abklärbar, kennt auch die Bundesrepublik Deutschland die Schutzschrift ausserhalb des Wettbewerbsprozesses nicht.

3. Unabhängig von der Zulassung der Schutzschrift im bundesdeutschen Wettbewerbsprozess ist zu prüfen, ob solche Eingaben hierorts als zulässig entgegenzunehmen sind.

Wer eine vorsorgliche Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei verlangt, hat glaubhaft zu machen, dass der Gesuchsgegner sein Recht verletzt, dass ihm dadurch ein Nachteil droht, der nicht anders als durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann, sowie dass eine besondere Dringlichkeit in der Form vorliege, dass die drohende Gefahr nicht mehr abgewendet werden könnte, wenn vorerst der Gesuchsgegner angehört werden müsste. Der Richter hat von

Amts wegen zu prüfen, ob diese Voraussetzungen einer vorsorglichen Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei erfüllt sind. Einer vorsorglich vorher deponierten Gesuchsantwort bedarf es dafür nicht. Es bedarf aber auch nicht des vorsorglich vorher deponierten Antrages, die Massnahme sei nicht ohne Anhörung der Gegenpartei zu erlassen. Der Richter geht unter Berücksichtigung des grundlegenden Anspruches auf rechtliches Gehör ohnehin davon aus, dass der Gesuchsgegner daran interessiert ist, vor Erlass der Massnahme angehört zu werden. Auch in dieser Beziehung hat er bei seiner Prüfung, ob die behauptete Dringlichkeit vorliege, die legitimen Interessen des Gesuchsgegners zu berücksichtigen.

Würden jeweils vorher deponierte Schutzschriften berücksichtigt, so müsste dem Gesuchsteller, soweit auf den Inhalt der Schutzschrift abgestellt würde, Gelegenheit gegeben werden, in Beobachtung seines Anspruches auf rechtliches Gehör Stellung nehmen zu können. Das würde aber bedeuten, dass eine Verzögerung eintreten würde, die ein Gesuchsteller nicht hinnehmen muss, wenn in einem konkreten Zusammenhang einmal die Voraussetzungen des gesetzlichen Anspruches auf Tätigwerden des Richters ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei erfüllt sind.

Aus diesen Gründen erweist sich die eingereichte Schutzschrift nicht nur hinsichtlich der Ausführungen zur materiellen Rechtslage (Patentnichtigkeit), sondern auch hinsichtlich des Antrages auf vorherige Anhörung der Gegenpartei als "voreiliger, prozessual ins Leere gehender Schriftsatz" (*Pastor*, a.a.O., S. 111).

4. Das bedeutet, dass, wie bereits in einem ähnlichen Fall am 20. September 1983 entschieden, solche Schutzschriften grundsätzlich dem Einreicher zurückzugeben sind. Im letzten Entscheid wurde unter Verweis auf *Pastor* (a.a.O., S. 116) auf den erheblichen Aufwand hingewiesen, den die Zulassung solcher Schutzschriften (insbesondere angesichts dessen, dass vor allem bei Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten mehrere Gerichte örtlich zuständig sein können, die möglichst umfassend mit Schutzschriften "bedient" würden) mit sich bringen würde. Dass in der vorliegenden Schutzschrift nunmehr neu angeboten wird, man sei bereit, eine angemessene Gebühr für die beim Gericht anfallenden Verwaltungskosten zu leisten, vermag daran nichts zu ändern. Das Gericht ist ohne gesetzliche Grundlage nicht verpflichtet, Aufwand zu betreiben, ohne dass ein entsprechendes Verfahren überhaupt erst eingeleitet ist. Angesichts der Arbeitslast der Gerichte erscheinen diese dazu auch gar nicht berechtigt.

Anmerkungen

1. Das Institut der Schutzschrift ist de jure dem deutschen Prozessrecht genauso unbekannt wie dem zürcherischen. Bis zum Beginn der 70er Jahre gehörte in Deutschland die Möglichkeit der Schutzschrifteinreichung offenbar zur Spezial-

kenntnis einiger weniger eingeweihter Rechtsanwälte, gingen doch beispielsweise in den 60er Jahren bei der Kammer für Wettbewerbssachen des Landgerichtes Hamburg jährlich nur ca. 60 Schutzschriften ein (vgl. *Axel May*, Die Schutzschrift im Arrest- und Einstweiligen-Verfügungs-Verfahren, Hamburg 1983, S. 15). Immerhin wurden sie nicht nur in Wettbewerbssachen eingereicht, sondern auch in Patent-, Urheber- und Pressesachen wie auch zur Abwendung von Arresten. Erst ab 1972 befasste sich die Literatur mit diesem Institut, zunächst *Wilhelm Pastor*, Die Schutzschrift gegen wettbewerbliche einstweilige Verfügungen, WRP 1972, S. 229 ff., der diese Darstellung dann in die 2. Aufl. seines Wettbewerbsprozesses (Köln 1973) aufnahm. 1978 wird die Schutzschrift erstmals in der 12. Aufl. des Wettbewerbsrechtes von *Baumbach/Hefermehl* erwähnt (N 9 zu § 25 UWG) und in der 14. Aufl. (1983) noch ausführlicher dargestellt. Parallel dazu stieg beispielsweise beim Landgericht Hamburg die Zahl der jährlich eingereichten Schutzschriften sprunghaft an, und im Jahre 1982 waren es angesichts von über 1'000 Eilverfahren bereits 322 Schutzschriften in Belangen des Immaterialgüterrechtes und 108 in Pressesachen. Interessant ist noch die dort erfolgte Auswertung der Wirkung solcher Schutzschriften. Demnach kann höchstens ein Drittel aller Schutzschriften verwendet werden, weil es bei den übrigen Fällen schon an einem einzuleitenden Massnahmeverfahren gebricht. In Pressesachen stossen offenbar sogar über 86% der Schutzschriften ins Leere. Deshalb liegt nur in deutlich weniger als 10% aller Massnahmeverfahren überhaupt eine Schutzschrift vor. Von den berücksichtigten Schutzschriften erzielte rund die Hälfte die gewünschte Wirkung, indem vor Erlass einer Massnahme eine mündliche Verhandlung angeordnet wurde, während in den übrigen Verfahren trotz Schutzschrift superprovisorisch verfügt wurde. Die nicht in einem Verfahren berücksichtigten Schutzschriften wurden nach einem halben bis einem Jahr dem Absender zurückgeschickt oder weggelegt (*May*, op. cit., S. 19, 22, 140).

2. Die Schutzschrift ist ein Mittelding zwischen einer Petition im Sinne von Art. 57 BV und einer Prozesshandlung auf Vorrat. Stösst die Schutzschrift ins Leere, weil kein entsprechendes Massnahmeverfahren angehoben worden ist oder angehoben wird, ist sie mit einer Petition an ein Gericht zu vergleichen. Dieses ist verpflichtet, die Schutzschrift entgegenzunehmen und einzusehen, ohne dass der Einreicher deswegen Rechtsnachteile irgendwelcher Art befürchten müsste (vgl. *Fleiner/Giacometti*, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, S. 388 f.). Ist oder wird aber ein Massnahmeverfahren eingeleitet, so bildet die Schutzschrift eine vorläufige Klageantwort, freilich in Unkenntnis des besonderen Inhaltes der Klageschrift und bevor Frist zur Stellungnahme hiezu angesetzt worden ist. Das Fristenwesen dient indessen im Prozess der Förderung des Verfahrens, weshalb solchermassen angesetzte Fristen den Sinn haben, den spätesten Zeitpunkt für die Vornahme einer Prozesshandlung zu bestimmen. Nichts spricht dagegen, Prozesshandlungen schon vor formeller

Ansetzung von Fristen zuzulassen (vgl. z.B. BGE 91/1965 III 5, SJZ 80/1984 Nr. 18).

In der schweizerischen Praxis wird die Schutzschrift – wenn auch nicht unter diesem Namen – zuweilen in Rechtsmittelverfahren angewendet, um der überraschenden Gewährung der aufschiebenden Wirkung zuvorzukommen. Bei Nichtigkeitsbeschwerden entscheidet ja sehr oft der Präsident der Kassationsinstanz auf einseitiges Vorbringen des Beschwerdeführers darüber, ob der Vollzug des angefochtenen Entscheides aufzuschieben sei (Bund: Art. 70 und 111 OG, Kt. ZH: § 286 ZPO i.V.m. § 122 Abs. 3 GVG). Der präsumtive Beschwerdegegner tut daher gut daran, der Kassationsinstanz vor Ablauf der Beschwerdefrist mitzuteilen, warum ihm die Gewährung der Suspensivwirkung in einem befürchteten Nichtigkeitsverfahren als unangemessen erscheine. Der Zürcher Kassationsgerichtspräsident nimmt solche Eingaben gebührenfrei entgegen und berücksichtigt sie bei seinem Entscheid über die Gewährung der aufschiebenden Wirkung. In komplizierten Fällen sollen solche Eingaben auch schon dem Beschwerdeführer zur freigestellten Vernehmlassung zugestellt worden sein. Dieses praxisnahe Verfahren hat bis anhin zu keinen rechtlichen oder verwaltungstechnischen Skrupeln Anlass gegeben.

3. Es ist nicht einzusehen, warum dies beim Massnahmeverfahren anders sein sollte. Auch hier muss eine vorzeitige Stellungnahme zu einem tatsächlichen oder vermuteten Massnahmegesuch möglich sein und dient geradezu der Beschleunigung des Verfahrens. Die vom Handelsgericht befürchtete Verzögerung des Verfahrens ist inexistent. Sie ergibt sich höchstens daraus, dass sich der Inhalt der Schutzschrift als schlüssig erweist und in deren Berücksichtigung die Darlegungen der Klageschrift als ungenügend erscheinen, weshalb sich eine mündliche Verhandlung zur Klärung der offenen Fragen aufdrängt. In solchen Fällen lässt sich freilich eine Verzögerung rechtfertigen, da sie der Feststellung des Sachverhaltes dient. Aber auch ein vorläufiger Verzicht auf Stellungnahme des Klägers zum Inhalt der Schutzschrift würde keine Verletzung des rechtlichen Gehörs bedeuten, da in Fällen besonderer Dringlichkeit der Gehörsanspruch ohnehin eingeschränkt ist (BGE 106/1980 Ia 6, ZR 83/1984 Nr. 55).

Wenig Trost bietet die Feststellung des Handelsgerichtes, der Richter habe ja von Amts wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer vorsorglichen Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei erfüllt seien. Bei allem Vertrauen in unsere Gerichte wäre es doch unrealistisch, ihnen die Sorge um die Abklärung des Sachverhaltes und die Anwendung des massgeblichen Rechtes allein überlassen zu wollen. Folgerichtig hat daher sogar das Bundesgericht festgestellt, dass, selbst wenn die entscheidende Instanz das Recht von Amts wegen anzuwenden habe, der Beizug eines Anwaltes kein Luxus, sondern bittere Notwendigkeit sei (BGE 105 Ia 72 Erw. 5a). Um so mehr sollte eine

vorläufige Stellungnahme berücksichtigt werden, die eine Partei freiwillig vor ihrer offiziellen Anhörung abgibt.

Nicht nur in Patentsachen, auch in Wettbewerbssachen ist es nämlich völlig ausgeschlossen, die möglichen Einwendungen noch einigermaßen zu überblicken (vgl. *C. Schramm*, *Der Patentverletzungsprozess*, München 1965, S. 275). Der Kläger hat es in der Hand, ja er mag sogar dazu verpflichtet sein, den Sachverhalt zu seinen Gunsten darzustellen und für ihn nachteilige Punkte zu übergehen. So ist zu befürchten, dass der Massnahmerichter namentlich zur Frage der drohenden Gefahr (Dringlichkeit) einseitig oder unvollständig dokumentiert wird. Die Schutzschrift scheint daher geradezu als die geeignete Vorkehr, dem Richter durch Darlegung liquider Gegenargumente bei der Entscheidungsbildung zu helfen. In der Diskussion um die Revision von § 937 dZPO, der auf eine Verstärkung der mündlichen Verhandlung mittels einer restriktiveren Handhabung vorsorglicher Massnahmen ohne vorherige Anhörung des Gegners hinzielte, wurde denn auch zu Recht der Einwand laut, dass die geltende Ordnung gerade dank der Zulässigkeit von Schutzschriften funktioniere, sich daher eine Revision also gar nicht aufdränge (vgl. *Engelschall*, *Änderung der Verfahrensvorschriften bei Erwirkung einstweiliger Verfügungen?*, GRUR 1972 103 f.; zustimmend *K. Pichler*, in: *Einstweiliger Rechtsschutz und materielles Recht*, Frankfurt 1980, S. 48). Die Berücksichtigung einer Schutzschrift ist somit ein vernünftiges Korrektiv zur Anforderung der blossen Glaubhaftmachung der Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen, insbesondere der Dringlichkeit.

Es ist bedauerlich, dass das Zürcher Handelsgericht die Chance vertan hat, ein in Deutschland sowie am Zürcher Kassationsgericht trotz fehlender Normierung als zulässig und zweckmässig erkanntes Institut auch im hiesigen Patent- und Wettbewerbsprozess einzuführen. Gerade bei Messen und Ausstellungen, wo ein Massnahmeverfahren innert weniger Tage entscheidend an Aktualität verliert, erscheint die Einreichung einer Schutzschrift als vorgezogene Antwort auf ein Begehren um Anordnung superprovisorischer Massnahmen als einzige Möglichkeit, um die beidseitigen Interessen der Prozessparteien rasch und angemessen zu wahren. Das Basler Zivilgericht hat damit nicht nur weniger formalistisch, sondern auch praxisbezogener und sachgerechter gehandelt als das Handelsgericht des Kantons Zürich.

4. Im Gegensatz zu Deutschland ist in der Schweiz die örtliche Zuständigkeit der Gerichte in Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten stark eingeschränkt. Das Problem, das richtige Gericht mit einer Schutzschrift zu bedienen, liegt zudem in erster Linie beim Beklagten nicht bei den Gerichten. Wie überdies ein Blick über die Grenze beweist, sind die deutschen Gerichte mit dem durch die Zulassung von Schutzschriften verbundenen Aufwand ohne weiteres fertig geworden. Zum Teil werden sie nicht einmal registriert, sondern einfach auf einen Stapel gelegt und nach Gedächtnis des Sachbearbeiters den anzulegen-

den Verfahrensakten beigelegt (vgl. *A. May*, op. cit., S. 21 f.). Man kann sie auch in ein Register eintragen, anhand dessen sich bei Eingang eines Antrages auf einstweilige Verfügung bzw. Arrest das Vorhandensein einer Schutzschrift mühelos überprüfen lässt. Etwas Derartiges wäre wohl auch den hiesigen Gerichten zumutbar. Deren Arbeitslast wird durch diese einfachen Vorkehrungen jedenfalls nicht namhaft vergrößert und kann durch Erhebung einer Einschreibgebühr abgegolten werden.

5. Die Schutzschrift scheint daher nach wie vor als geeignete Vorkehrung, um sich gegen eine vorsorgliche Massnahme ohne vorgängige Anhörung des Beklagten zur Wehr zu setzen. Sie drängt sich namentlich bei aktuellen Anlässen, wie Ausstellungen und Messen, auf, vor welchen der angebliche Verletzer bereits unter Androhung vorsorglicher Massnahmen abgemahnt worden ist. Man darf wohl auch erwarten, dass die Schutzschrift selbst ein Enddatum nennt, nach welchem sie nicht mehr zu berücksichtigen ist. Fehlt ein solches, mag dem angerufenen Gericht gestattet sein, sie nach 3–6 Monaten im Dossier “Diverses” wegzulegen. Die Schutzschrift wird in aller Regel Antrag und Begründung enthalten, das Gesuch des Klägers um Anordnung vorsorglicher Massnahmen überhaupt abzuweisen, eventuell erst nach vorheriger mündlicher Verhandlung zu entscheiden und subeventuell die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Die Berücksichtigung solcher Ausführungen ist dazu angetan, das rechtliche Gehör des Beklagten auch in einer derart delikaten Angelegenheit, wie sie die Anordnung superprovisorischer Massnahmen darstellt, so gut als möglich zu wahren.

Lucas David

LBI 66 lit. b – “IMPORTATION EN SUISSE”

- *Lorsqu’une licence exclusive du brevet pour la Suisse a été accordée à un tiers, l’importation en Suisse des marchandises produites légalement à l’étranger est illicite.*
- *Durch Vergabe einer exklusiven Patentreizenz für die Schweiz an einen Dritten wird die Einfuhr von im Ausland rechtmässig hergestellter Ware unerlaubt.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 14 avril 1983 dans la cause Technal International S.A. et Technal Aluminium System S.A. c. Storex S.A. (SJ 1984, 31)

**Ausgewählte Entscheidungen und Rechtsauskünfte,
die in den PMMBL. 1983 publiziert sind**

Art. 3 al. 3, art. 7a et 143 al. 2 lit. c LBI – “DROIT ANTERIEUR”

Examen quant au droit antérieur, d'une demande de brevet pendante au 1er janvier 1978

- *Les Divisions d'opposition doivent appliquer le nouveau droit, plus favorable pour le requérant que l'ancien (c. 2 et 6).*
- *Comparaison des exigences posées par les art. 3 al. 3 et l'art. 7a LBI; interprétation de l'art. 7a LBI (c. 6 et 7).*

Prüfung eines am 1. Januar 1978 hängigen Patentgesuches bezüglich älteren Rechts

- *Die Einspruchsabteilungen haben das neue Recht anzuwenden, weil es für den Patentbewerber günstiger ist als das frühere Recht (Erw. 2 und 6).*
- *Vergleich der von den Art. 3 Abs. 3 und Art. 7a PatG gestellten Anforderungen; Auslegung des Art. 7a PatG (Erw. 6 und 7).*

Extrait de la décision de la IIe Chambre de recours (réf. 203-12 570/72), du 16 janvier 1979, dans la cause Complications S.A. contre Dynacore S.A. (PMMBL. 1983, S. 65 f.)

Art. 47 PatG – “WIEDEREINSETZUNG IN DEN FRÜHEREN STAND”

Missverständlicher Auftrag zur Einreichung einer Übersetzung des europäischen Patents

- *Unverständliche Formulierung des Auftrags durch die deutschen Vertreter (Erw. 2).*
- *Oberflächliche Auslegung des Auftrags und fehlerhafte Ausführung durch den schweizerischen Vertreter (Erw. 3).*
- *Wiedereinsetzung gutgeheissen trotz schwerwiegender Fehler der Vertreter, weil das Amt unterlassen hat, den schweizerischen Vertreter auf den Irrtum hinzuweisen (Erw. 4).*

Termes équivoques du mandat pour le dépôt auprès de l'Office suisse d'une traduction du brevet européen

- *Formulation incompréhensible de l'instruction par les mandataires allemands (c. 2).*

- *Interprétation superficielle de l'instruction et mauvaise exécution par le mandataire suisse (c. 3).*
- *Réintégration admise malgré le caractère des fautes des mandataires, étant retenue en l'espèce l'absence de réaction de l'Office qui n'a pas signalé l'erreur au mandataire suisse (c. 4).*

Verfügung des Amtes (Aktz. WE 535a) vom 21. Dezember 1982
(PMMBl. 1983, S. 44 ff.)

Bemerkungen zur Verfügung des Amtes vom 17. Dezember 1982
(PMMBl. 1984, S. 40)

Für die Einreichung eines Wiedereinsetzungsgesuches gemäss Art. 47 PatG läuft eine Frist von zwei Monaten. Sie beginnt mit dem Wegfall des das Fristversäumnis bewirkenden Hindernisses. Als weggefallen gilt das Hindernis dann, wenn der Patentinhaber nicht mehr ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert ist. Dabei ist ihm das Verschulden seines Vertreters oder seiner Hilfspersonen anzurechnen.

Gemäss dem oben angeführten Entscheid soll nun die Zweimonatsfrist im Falle einer irrtümlich nicht bezahlten Jahresgebühr (spätestens) mit der Zustellung der Löschanzeige an den Vertreter beginnen, weil sich nämlich der Patentinhaber das Wissen seines Vertreters als sein eigenes anrechnen lassen müsse und er deshalb von diesem Zustellungsdatum an nicht mehr im unklaren darüber sein könne, dass die Zahlungsfrist versäumt wurde. Das Amt beruft sich bei diesem Entscheid auf eine damals allerdings nicht entscheidungserhebliche Bemerkung des Bundesgerichts aus dem Jahre 1973.

Dem Patentinhaber soll nun also nicht mehr nur das Verschulden, sondern auch das Wissen des Vertreters (und, wie anzunehmen ist, auch seiner Hilfspersonen) angerechnet werden, und zwar offenbar im Sinne der Telepathie im gleichen Moment, in dem der Vertreter ein solches Wissen selbst erlangt. Ist dies gerechtfertigt?

Der Vertreter entscheidet in der Regel nicht darüber, ob eine Jahresgebühr bezahlt werden soll. Er erhält von seinem Auftraggeber Instruktionen oder auch nicht. Erhält er keine Instruktionen, so unterlässt er die Zahlung, weiss aber in vielen Fällen nicht, ob das Stillschweigen des Auftraggebers auf Absicht oder Irrtum beruhte. Erhält der Vertreter in einem solchen Falle vom Amt die Löschanzeige, so weiss er zwar, dass das Patent gelöscht ist, doch weiss er immer noch nicht, ob diese Löschung vom Vertreter beabsichtigt war oder nicht. Er wird seinen Auftraggeber in einem solchen Falle über die Löschung unterrichten. War diese nicht beabsichtigt, so wird erstmals der Patentinhaber erkennen können, dass eine Fristversäumnis vorliegt. Erst jetzt kann auch das Hindernis wegfallen, das in diesem Falle ja beim Patentinhaber bestanden hat. Es ist

nicht ersichtlich, wieso mit der Fiktion der Wissensanrechnung in einer solchen Situation die Frist auf den Zeitpunkt verlegt werden dürfte, in welchem der Vertreter vom Amt über die Löschung informiert wurde, denn das Gesetz stellt auf den effektiven und nicht auf einen fiktiven Wegfall des Hindernisses ab. Es ist auch kein Verschulden im Spiel, wenn der Vertreter seinem Auftraggeber den Eingang einer Löschanzeige nicht unmittelbar telefonisch, sondern, wie im Geschäftsleben üblich, mit der Post anzeigt, denn damit genügt er seiner Sorgfaltspflicht.

Anders liegen die Dinge, wenn der Patentinhaber den Vertreter rechtzeitig mit der Gebührenzahlung beauftragt hat, der Vertreter aber diese Frist versäumt. Wird ihm nun die Löschanzeige zugestellt, so fällt das Hindernis tatsächlich am Zustelldatum weg, weil es in diesem Fall beim Vertreter bestand. Eine Wissensanrechnung ist in diesem Falle überflüssig.

Wenn aber der Vertreter die Lösungsnachricht nicht weitergibt oder der Patentinhaber zum voraus auf die Mitteilung solcher Anzeigen verzichtet hat, so kann darin ein Verschuldensgrund liegen. Die Zweimonatsfrist würde dann in dem Zeitpunkt beginnen, in welchem eine Mitteilung vom Vertreter nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge beim Patentinhaber eingegangen wäre. Der hier besprochene Entscheid ist deshalb wohl im Ergebnis richtig, und es wäre nicht nötig gewesen, auf das Konzept der Wissensanrechnung zurückzugreifen.

Martin Luchsinger

Art. 143 Abs. 2 lit. c PatG – “ANWENDBARES RECHT FÜR VOR DEM 1. JANUAR 1978 ANGEMELDETE, ABER ERST SPÄTER ERTEILTE PATENTE”

Voraussetzungen der Patentfähigkeit

- *Art. 143 Abs. 2 lit. c PatG betreffend Anwendbarkeit des günstigeren Rechts gilt nicht nur für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des revidierten Gesetzes hängige Patentgesuche, sondern auch für aus solchen Gesuchen hervorgegangene Patente (Ziff. 1).*
- *Jede einzelne Voraussetzung der Patentfähigkeit ist nach dem dafür günstigeren Recht zu beurteilen (Ziff. 2).*

Conditions de brevetabilité

- *L’art. 143 al. 2 lit. c LBI, qui a trait à l’applicabilité du droit le plus favorable, ne régit pas seulement les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la loi révisée, mais aussi les brevets issus de ces demandes (ch. 1).*
- *Toute condition particulière de brevetabilité est à apprécier selon le droit le plus favorable en la matière (ch. 2).*

Auskunft des BAGE vom 19. November 1982 (PMMBl. 1983, S. 19 ff.)

II. Urheberrecht

UWG Art. 1 Abs. 1, URG Art. 1 und 3 – “BRIEFE AN DAS PERSONAL”

- *Einer Sammlung von geschäftlicher Korrespondenz kommt selbst bei statistischer Einmaligkeit keine genügende Originalität zu; der urheberrechtliche Schutz ist ihr zu versagen (Bestätigung der Rechtsprechung).*
- *Werden wesentliche Teile eines ungeschützten Werkes schlicht abgeschrieben, so liegt eine unlautere systematische Nachahmung vor.*
- *Mislingt der Schadensnachweis, so bedeutet dies nicht, dass die Entstehung eines Schadens einfach auszuschliessen wäre.*
- *Nonobstant son éventuelle unicité statistique, un recueil de correspondance commerciale ne possède pas une originalité suffisante et ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur (confirmation de jurisprudence).*
- *Si des parties importantes d'une oeuvre non protégée sont purement et simplement copiées, il y a imitation systématique et déloyale.*
- *L'absence de preuve du dommage n'implique pas que l'existence d'un dommage doive être écartée.*

Urteil des Obergerichtes Zürich vom 15. April 1983

Der Kläger 1 ist ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB, der in seinen rechtlich selbstständigen Unterorganisationen auch bildungs- und berufsbezogene Druckwerke verlegt. Der Kläger 2 beansprucht, Autor des Buches “Briefe an das Personal” zu sein, das der Kläger 1 im Jahre 1971 in 1. Aufl. publizierte. Die Kläger machen ihre Klage anhängig, weil sie der Meinung sind, die Beklagte habe in Verletzung des Urheberrechtes Teile des Buches für ihre 1976 und 1979 erschienenen Arbeitsmappen übernommen. Die Klage stützt sich auf das URG, subsidiär auf das UWG.

Aus den Erwägungen:

4. Bei den umstrittenen Texten handelt es sich im wesentlichen um Vorlagen für geschäftliche Briefe zu verschiedenen Gelegenheiten. Die Muster erscheinen in identischer Form in den Publikationen der Beklagten. An einer Übernahme kann kein Zweifel bestehen, denn es ist “statistisch” schlechthin unmöglich, dass zwei Personen die genau identischen Texte hergestellt haben. Es kann mithin ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Texte in den Publikationen der Beklagten dem zeitlich unbestrittenermassen früheren Buch des

Klägers 1 entstammen. Ihre Übernahme ist nur dann als zulässig zu betrachten, wenn die Texte als frei betrachtet werden können.

Die Texte beschlagen die Themen einer Abwerbung von Personal, Ferienansprüche, arbeitsvertragliche Probleme, mangelnde Kenntnisse und Nachlässigkeit von Mitarbeitern, einen Brief an den Rektor einer Schule betreffend Korrespondenz als Lehrfach, Rüge-Brief, Erkundigungs-Schreiben, Rücksendungen und Absagen bei Bewerbungen, Entlassungsbriefe und Zeugnisse. Die Briefe, für die der urheberrechtliche Schutz beansprucht wird, stellen alle Muster für die geschäftliche Korrespondenz in nicht ganz einfachen Situationen dar. Die Kläger sehen die Originalität auch darin, dass es sich um eine Sammlung handle.

Urheberrechtlich schützbar sind Werke der Literatur und Kunst, wobei dazu auch wissenschaftliche Werke gehören können (Art. 1 URG). Sammlungen können als Werke schützbar sein, auch wenn nicht alle Teile Werkqualität aufweisen (Art. 3 URG). Voraussetzung des Schutzes nach dem URG ist aber, dass die Objekte, für die der Schutz beansprucht wird, auch Werkcharakter aufweisen. Die Kriterien, die bei der Prüfung zur Anwendung zu gelangen haben, sind zum Teil heute noch umstritten, doch besteht dahingehend Einigkeit, dass die Anforderungen an den Werkcharakter nicht zu hoch geschraubt werden dürfen. Das Obergericht hat zu Briefen als Schriftwerken in ZR 78 Nr. 80 folgendes ausgeführt (es folgt ein Grosszitat aus Erw. 3b des obergerichtlichen Urteils vom 18. Januar 1979, ZR 78/1979 Nr. 80 S. 195 = Mitteilungen 1980, S. 190).

Diese Haltung hat *Troller* in der Zwischenzeit noch stärker hervorgehoben und *M. Kummer* das Verdienst zugesprochen, mit dem Begriff der statistischen Einmaligkeit die Juristen davon entlastet zu haben, "nach ihrem vermeintlichen Kunstempfinden im Bereiche der Literatur und Kunst das Schützbares vom Nichtschützbares zu unterscheiden" (*A. Troller*, Die Bedeutung der statistischen Einmaligkeit im urheberrechtlichen Denken, FS Max Kummer, Bern 1980, S. 265 ff. [276]). Die Fragen müssen hier aber nicht abschliessend entschieden werden, denn auch in dieser neueren Lehre bleibt die Frage, was denn zum Bereiche von Literatur und Kunst überhaupt gehört. Diesbezüglich hat das Gericht im oben ausgeführten Entscheid befunden, dass Werbe- und andere Geschäftsbriefe nur dann schützbar seien, wenn sie neben der statistischen Einmaligkeit auch originelle bzw. individuelle Züge aufwiesen (vgl. insbesondere den Leitsatz). Daran ist festzuhalten. Die neuere Praxis ist im übrigen auch bei Werken der sog. Gebrauchsgraphik zurückhaltender geworden (vgl. Berner Obergericht, SJZ 1981, 67); dies gilt auch für Deutschland (vgl. GRUR 1981, insbesondere 183, wo verlangt wird, dass der ästhetische Gehalt eines Werkes, neben seinem Gebrauchszweck, doch noch einen solchen Grad erreichen müsse, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer "künstlerischen" Leistung gesprochen werden kann).

Betrachtet man das Buch der Kläger "Briefe an das Personal. Gewinnen – führen – entlassen" im Lichte der oben dargelegten Lehre und Praxis, so zeigt

sich, dass es sich insgesamt bloss um Briefe zu sachlichen Anlässen handelt (wird näher ausgeführt).

Die Situationen, zu denen das Buch Briefmuster enthält, treten bei jedem nach kaufmännischer Art geführten Unternehmen auf und stellen insofern Alltagssituationen dar, denen ein Bezug zur Sphäre der Kunst vollkommen abgeht. Die Formulierungen der Muster-Briefe legen Wert auf eine bewusste Stilpflege, aber auch auf psychologisches Geschick und Klarheit des Ausdruckes. Eine Wortästhetik als Zielsetzung liegt ihnen aber fern, da sie alle weniger auf Empfindung als auf konkrete Wirkung angelegt sind. Trotz der Pflege der Stilmittel und der überlegten Vorgehensweise bei den Formulierungen, die zusätzlich durch Erläuterungen unterstützt werden, kommt den Briefen keine genügende Originalität bzw. Individualität zu, um den urheberrechtlichen Schutz zu rechtfertigen. Nicht ohne Bedeutung ist nämlich auch, dass die Briefe, entgegen den urheberrechtlichen Erwartungen, nicht "reinen Genuss" vermitteln wollen, sondern dem Benutzer zur Nachahmung empfohlen werden. Der Käufer würde mit dem Erwerb des Buches jedenfalls sozusagen eine Lizenz für die Benutzung erwerben. Von der Zwecksetzung des Buches her sind die Briefe daher bereits als frei zu betrachten. Unter diesen Umständen ist an der mit ZR 78 Nr. 80 entwickelten Praxis festzuhalten und der urheberrechtliche Schutz zu versagen. Auch der Sammlung an und für sich kommt keine genügende Originalität zu, da sie vor allem geschäftliche Erfahrung widerspiegelt. Soweit die Klage auf das URG gestützt wird, ist sie demgemäss abzuweisen.

5.1. Subsidiär werden die Ansprüche aus dem UWG hergeleitet, und zwar als Feststellungs- oder Schadenersatzanspruch. Das UWG als Verbot des unlauteren Wettbewerbes ist nur anwendbar, wenn zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis besteht. Dieses fehlt im Verhältnis zwischen dem Kläger 2 und der Beklagten, da nicht gesagt werden kann, ein Autor stehe mit einem Verlag im wirtschaftlichen Wettbewerb; dies träfe nur dann zu, wenn der Autor das Buch im Eigenverlag herausbrächte. Der Autor wird durch wettbewerbswidrige Handlungen eines Mitbewerbers seines Verlegers zwar indirekt auch betroffen, z.B. wenn er ein Honorar pro verkauftes Exemplar verabredet hat, doch obliegt die Verteidigung der Marktstellung doch dem Verleger, der das wirtschaftliche Risiko der Herstellung der marktfähigen Leistung des Druckwerkes übernommen hat. Der Kläger 2 ist demgemäss in bezug auf das UWG vorliegendenfalls nicht aktivlegitimiert.

5.2. Das UWG verbietet den unlauteren Wettbewerb durch eine Generalklausel, die sodann für einzelne Sachverhalte konkretisiert wird (Art. 1 Abs. 1 und 2 UWG). Im vorliegenden Falle ist nicht ersichtlich, dass einer der Buchstaben von Art. 1 Abs. 2 UWG zur Anwendung kommen könnte. Es fragt sich nur, ob das Verhalten der Beklagten allenfalls unter die Generalklausel fällt. Diese besagt, dass unlauter jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel sei, die gegen die Grundsätze von Treu und

Glauben verstossen (Art. 1 Abs. 1 UWG). Die neuere Praxis des Bundesgerichtes hat verschiedentlich auf diese Generalklausel Bezug genommen, denn sie allein erlaube, die Vielfalt des Wettbewerbes zu erfassen (vgl. 102 II 294), und das Gesetz wolle damit dem Richter die Möglichkeit geben, von den Sonderbestimmungen des Abs. 2 nicht oder nur teilweise erfasste Sachverhalte im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben allseitig zu würdigen (104 II 333). Da damit auch die Frage des Verhältnisses zwischen spezialgesetzlichem und wettbewerbsrechtlichem Schutz aufgeworfen wurde, hat das Bundesgericht festgehalten, es müsse Regel bleiben, dass spezialrechtlich nicht geschützte Arbeitsergebnisse ebenfalls nicht schützbar seien, mögen sie auch mit Mühe und Kosten errungen worden sein. Nur besondere Umstände rechtfertigen einen wettbewerbsrechtlichen Schutz, der mit Zurückhaltung zu handhaben ist (104 II 334 f.). Insbesondere zum Verhältnis zwischen URG und UWG hat sich das Bundesgericht wie folgt geäußert:

“La clause générale de la loi sur la concurrence déloyale ne peut cependant être invoquée monopoliser des biens qui ne sont ou ne peuvent être protégés par les lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle. Une imitation n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, même si la réalisation originale est le fruit de nombreux efforts et a occasionné des frais importants (ATF 104 II 334, 95 II 468, 87 II 63). L'imitation de la marchandise d'autrui heurte toutefois les règles de la bonne foi lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 90 II 56 ss consid. 6), ou lorsqu'il cherche de manière systématique et raffinée à tirer profit de la réputation de son concurrent (ATF 104 II 334 s.).”

(105 II 302; vgl. zum Ganzen auch SJZ 79 [1983] S. 130 Nr. 21)

Im vorliegenden Falle kann davon ausgegangen werden, dass die Beklagte die umstrittenen Texte aus dem Buche des Klägers übernommen und in eine eigene Publikation integriert hat. Mit diesem Produkt ist sie mit der Klägerin 1 in den wirtschaftlichen Wettbewerb getreten. Dabei tut nichts zur Sache, ob das Buch der Klägerin 1 allenfalls – was umstritten geblieben ist – vergriffen war, als die Publikationen der Beklagten erschienen. Das Wettbewerbsverhältnis bestand weiterhin, und eine trotz Erschöpfung eines Titels weiter bestehende Nachfrage ist eben geeignet, zur Publikation weiterer Auflagen zu veranlassen. Die Klägerin 1 hat denn auch eine 2. Aufl. publiziert.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist eine blosser Imitation eines ungeschützten Werkes noch nicht unlauter, sondern es braucht qualifizierende Elemente. Im vorliegenden Falle sind diese darin zu sehen, dass wesentliche Teile eines anderen Werkes schlicht abgeschrieben wurden. Die Ausnutzung fremder Leistung erhält dadurch einen unkorrekten und gewissen systematischen Charakter, unabhängig davon, ob dieser subjektiv angestrebt oder bloss objektiv gegeben ist. Gerade bei Texten, die ohne grossen Aufwand verändert werden können und demzufolge nicht eine technische Eigenart zu einer gleichen Produktgestaltung führen muss, ist es verwerflich, wenn auch dieser geringe Aufwand nicht unternommen wird. Unter Würdigung aller Umstände, auf die Art. 1 Abs. 1 UWG

und die Rechtsprechung die Beurteilung verweisen, ist die plagiatorische Tätigkeit der Beklagten als unlauter zu würdigen. Sie widerspricht den geschäftlichen Massstäben ordentlicher Kaufleute. Die auf das UWG gestützten Begehren sind demgemäss grundsätzlich gutzuheissen.

6. Würdigt man all diese Umstände (welche näher ausgeführt worden sind), so misslingt dem Kläger der strikte Schadensnachweis. Der vom Kläger vorgelegte Vergleich mit den Absatzzahlen anderer Werke erscheint nicht als plausibel. Dies bedeutet aber nicht, dass die Entstehung eines Schadens einfach auszuschliessen ist, sondern es ist hier ein Anwendungsfall von Art. 42 Abs. 2 OR anzunehmen. Dem gewöhnlichen Lauf der Dinge entspricht es, dass der Absatz eines Buches durch das Bestehen eines Konkurrenzwerkes beeinträchtigt wird. Vorliegendenfalls fällt aber bloss in Betracht, dass die 2. Aufl. des Klägers 1980 wohl schlechter anlief, weil im Zeitpunkt der 1979 nicht oder kaum vorhandenen Liefermöglichkeit die 2. Aufl. der Mappe der Beklagten auf den Markt kam. Der Kläger hat das Risiko aber anscheinend selbst als nicht gross eingeschätzt, indem er 1980, nachdem mehr als ein Jahr praktisch keine Bücher mehr am Lager waren, eine weitere Auflage herstellte. Insofern hat er offensichtlich keinerlei "Gegenmassnahmen" ergriffen. Unter Würdigung aller Umstände, insbesondere auch der vom Kläger 1 vorgelegten Berechnungen, erscheint die Zusprechung eines Schadenersatzes von Fr. 3'500.– als angemessen.

Art. 42 Ziff. 1 lit. a URG, Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG – "MASSAGE-SCHULE"

- *Die praktisch wortwörtliche Übernahme eines grösseren Teils eines 20seitigen Kurskompendiums für eine Massage-Schule, nämlich die Beschreibung einer Massage-Technik, verletzt die Urheberrechte an diesem Kompendium.*
- *Das Abschreiben eines 4seitigen Prospekts für eine Massage-Schule schafft eine Verwechslungsgefahr.*
- *Ein Anmeldeformular ist kein urheberrechtlich geschütztes Werk, und dessen Nachahmung führt auch nicht zu Verwechslungen.*
- *Der mit einer Urheberrechtssache befasste Richter ist nach ständiger Rechtsprechung befugt, auch Massnahmen gegen den unlauteren Wettbewerb zu treffen.*
- *La reprise pratiquement mot pour mot de la plus grande partie d'un manuel de 20 pages destiné aux cours d'une école de massage, en particulier la description d'une technique de massage, viole les droits d'auteur sur ce manuel.*
- *La copie d'un prospectus de 4 pages pour une école de massage crée un risque de confusion.*

- *Un formulaire d'inscription ne constitue pas une oeuvre protégée par le droit d'auteur et son imitation ne peut pas non plus créer des confusions.*
- *Le juge saisi d'une demande fondée sur le droit d'auteur peut, selon une jurisprudence constante, également prendre des mesures visant à réprimer la concurrence déloyale.*

Massnahmeverfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Obergericht Zürich vom 2. Mai 1983

Mit Eingabe vom 24. Februar 1983 ersuchten die Kläger um den Erlass vorsorglicher Massnahmen vor Einleitung des Prozesses. Ihr Begehren ging dahin, es sei der Beklagten zu verbieten, das Anmeldeformular, den 4seitigen Werbeprospekt und das 20seitige Kurskompendium der Kläger zu kopieren, und es seien die von der Beklagten angefertigten Kopien der drei vorgenannten Schriftstücke zu beschlagnahmen. Gleichzeitig stellten die Kläger den Antrag, die angeehrten Massnahmen im Sinne vorläufig vorsorglicher Massnahmen sofort zu erlassen. Mit superprovisorischer Verfügung vom 2. März 1983 wurde das Kopierverbot hinsichtlich der Werbeprospekte und Kurskompendien ausgesprochen, hinsichtlich des Anmeldeformulars unter Hinweis auf ZR 78 Nr. 80 (= Mitteilungen 1980, 189) jedoch abgelehnt, da ihm jegliche individuellen und originellen Merkmale fehlten. Zudem wurde der Beklagten befohlen, sämtliche Werbeprospekte und Kurskompendien unverzüglich auf der Kanzlei des Obergerichts zu hinterlegen.

Anlässlich der Hauptverhandlung vom 18. März 1983 beantragten die Kläger, die am 2. März 1983 superprovisorisch getroffenen Massnahmen definitiv als vorsorgliche Massnahmen zu erlassen und diese zugleich auf die Anmeldeformulare auszudehnen. Die Beklagte ersuchte um Aufhebung der am 2. März 1983 erlassenen Massnahmen und um Abweisung des klägerischen Massnahmebegehrens. Der Massnahmerichter bestätigte die superprovisorisch erlassene Verfügung.

Aus den Erwägungen:

2. Die Beklagte bestreitet, das Kurskompendium der Kläger kopiert zu haben. Sie habe davon lediglich das rein Medizinische, das kaum anders formuliert werden könne, übernommen. Diese Behauptung ist aktenwidrig. Die Beklagte hat, wie ein Vergleich zeigt, u.a. den wichtigsten Teil des klägerischen Kompendiums, die Beschreibung der vom Kläger 1 entwickelten Massagetechnik, praktisch wortwörtlich abgeschrieben. Durch die Übernahme eines grösseren Teils des Kompendiums der Kläger verletzt die Beklagte die Urheberrechte der Kläger an die-

sem Kompendium, weshalb die am 2. März 1983 hinsichtlich der Kurskompendien erlassenen Massnahmen aufrechtzuerhalten sind.

3. Die Beklagte ist der Auffassung, dass sie den Werbeprospekt der Kläger kopieren dürfe, weil dieser vom Kläger 2, als dieser noch bei der Beklagten gearbeitet habe, verfasst worden sei. Der Kläger 2 hat aber den Prospekt nicht für die Beklagte verfasst, sondern im Auftrage des Klägers 1 für die Massage-schule C. Bei dieser Sachlage ist die Beklagte zur Nachahmung des Werbeprospektes der Kläger nur dann befugt, wenn dieser urheberrechtlich nicht geschützt ist und die Nachahmung des Prospektes keinen unlauteren Wettbewerb darstellt.

Die Beklagte hat dadurch, dass sie den Werbeprospekt der Kläger praktisch wortwörtlich abgeschrieben hat, glaubhafterweise die Gefahr einer Verwechslung ihrer Massageschule mit derjenigen der Kläger geschaffen. Der Umstand, dass der Prospekt der Beklagten eine andere Farbe und eine andere Schrift aufweist als derjenige der Kläger und im Gegensatz zu diesem keine Fotografien enthält, schliesst die vorerwähnte Verwechslungsgefahr nicht aus. Damit ist aber glaubhaft, dass die Beklagte durch die Nachahmung des Werbeprospektes der Kläger unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) betreibt. Die am 2. März 1983 bezüglich der Werbeprospekte getroffenen Massnahmen sind deshalb gestützt auf Art. 9 UWG aufrechtzuerhalten, ohne dass noch zu prüfen wäre, ob es sich beim Werbeprospekt der Kläger um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handle.

Der mit einer Urheberrechtssache befasste Richter ist nach ständiger Rechtsprechung befugt, auch Massnahmen nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb zu treffen.

4. Das Anmeldeformular der Kläger stellt, wie bereits in der Verfügung vom 2. März 1983 ausgeführt, kein urheberrechtlich geschütztes Werk dar. Auch erscheint wenig wahrscheinlich, dass die Nachahmung des klägerischen Anmeldeformulars durch die Beklagte zu Verwechslungen zwischen den zwei Massageschulen führen könnte. Der Antrag der Kläger, die am 2. März 1983 erlassenen Massnahmen auf die Anmeldeformulare auszudehnen, ist demnach abzuweisen.

LCD 1 al. 2 lit. f et g – “MANUEL TECHNIQUE”

- *Un manuel technique qui, dans le commerce, peut être acheté pour le prix de 10 US-\$, doit être considéré comme étant dans le domaine public; aussi, les enseignements dispensés par ce manuel ne peuvent être considérés comme un secret d'affaires (cf. not. ATF 88 II 319, 80 IV 27, 77 II 263, 64 II 170).*

- *Ein Handbuch, das im Handel für US-\$ 10 erworben werden kann, muss als zum Gemeingut gehörend betrachtet werden; gleichermassen kann die mit diesem Handbuch verbreitete Lehre nicht als Geschäftsgeheimnis betrachtet werden (vgl. insbesondere BGE 88 II 319, 80 IV 27, 77 II 263, 64 II 170).*

Arrêt de la 1ère cour civile du Tribunal fédéral du 5 octobre 1983 dans la cause Data General Corporation et autres c. Sen Electronique S.A. et Sen Electronics Ltd.

III. Kennzeichnungsrecht

MSchG Art. 6 – “SADOLIN”

- *Die Serienmarken SADOLIN, SADOTOP, SADOVAC einerseits sind mit SADO SUISSE (INTEX) andererseits verwechselbar.*
- *Il existe un risque de confusion entre la série de marques SADOLIN, SADOTOP et SADOVAC d'une part, et, d'autre part, SADO SUISSE (INTEX).*

Massnahmeverfügung des Handelsgerichtspräsidenten St. Gallen vom 26. Januar 1983

Die Sadolin GmbH ist im eidg. Markenregister als Eigentümerin der Marke “SADOLIN” eingetragen. Sie ist Inhaberin weiterer eingetragener Marken, die in irgendeiner Weise das Wort “SADOLIN” aufweisen.

Die Beklagte vertrieb unter der Marke SADO SUISSE INTEX Farben, Lacke und Holzkonservierungsmittel. Der Name wurde von der Beklagten am 9. September 1982 beim Bundesamt für geistiges Eigentum hinterlegt und am 30. Dezember 1982 im Handelsamtsblatt veröffentlicht.

Die Sadolin GmbH reichte gegen die Beklagte beim Handelsgericht Klage ein und verlangte, es sei ihr zu befehlen, die Verwendung der Marke SADO SUISSE für Farben, Lacke und Holzkonservierungsmittel zu unterlassen. Am 6. Januar 1983 stellte sie ein gleichlautendes Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen für die Dauer des Hauptprozesses.

Aus den Erwägungen:

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte benutze für ihre Produkte die Bezeichnung SADO offensichtlich, um vom guten Ruf der klägerischen Marke SADOLIN zu profitieren, womit sie gegen Art. 9 Abs. 2 UWG verstosse. Es werde der Eindruck erweckt, zwischen den SADOLIN-Produkten und den SADO SUISSE-Produkten bestehe eine Beziehung. Demgegenüber verneint die Beklagte entschieden eine Verwechslungsgefahr.

a) Das erste Argument der Beklagten, wonach eine Verwechslungsgefahr deshalb schon nicht bestehe, weil das Bundesamt für geistiges Eigentum die Marke SADO SUISSE INTEX ins Markenregister eingetragen habe, ist unzutreffend. Die Eintragung wirkt nicht konstitutiv und verschafft dem Inhaber noch keinen Schutz. Sie enthält nur die Erklärung, dass der Inhaber Markenrechte

beansprucht; ob diese gewährt werden können, entscheiden jedoch die Gerichte (*H. David*, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1960, N 27 zu Art. 13 MSchG).

b) Unerheblich ist auch die Einwendung der Beklagten, in der von ihr gewählten Marke werde das Wort SADO sehr klein, das Wort INTEX dagegen sehr gross geschrieben. Weder das Schriftbild noch die Kombination des klägerischen Markenhauptbestandteiles SADO mit den Zusätzen SUISSE und INTEX vermögen eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

Wie aus den klägerischen Akten ersichtlich ist, sind von ihr nicht nur die Hauptmarke SADOLIN vor der beklagten Marke SADO SUISSE INTEX, sondern auch andere Marken mit dem Hauptstamm SADO eingetragen worden. Zudem ist glaubhaft dargetan, dass seit mehreren Jahren die Bezeichnung SADO-TOP und SADOVAC von der Klägerin für Farbprodukte verwendet wird. Entscheidend für die Verwechselbarkeit der beiden Marken SADOLIN und SADO SUISSE INTEX sind damit nicht ihre Endsilbe oder die Zusätze, sondern der Wortteil SADO. Mit Recht weist die Klägerin darauf hin, dass die Endung "lin", als geradezu stereotype Wendung bei der Kennzeichnung chemischer Präparate, nicht zur Unterscheidung dienen kann (vgl. BGE 52 II 168). Ausgehend vom Wortstamm SADO erscheint nun die klägerische Marke aber als Serienzeichen oder Sortenbezeichnung. "Unternehmer wählen nicht selten Zeichen für ihre verschiedenen Produkte, die ein Element gemeinsam haben, im übrigen aber voneinander abweichen. Der bei jeder dieser Marken verwendete Teil zeigt den Abnehmern an, dass diese Waren von der gleichen Firma herkommen, dass es sich aber jeweils um ein anderes Produkt handelt. Nach ihrem Gesamteindruck beurteilt und einzeln gegenübergestellt, unterscheiden sich solche Zeichen unter sich und auch von neuen Marken, die den einen Bestandteil enthalten. Die Serienverbundenheit lässt jedoch ein alle zugehörigen Marken umfassendes Erinnerungsbild entstehen, dem neue Marken, die den gleichen Serienbestandteil enthalten, zugesellt werden" (*Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., S. 54 mit weiteren Verweisen).

Diese Zugehörigkeit zu einer bestimmten Serie wird durch den von der Beklagten gewählten Zusatz SUISSE noch verstärkt, wird damit doch der Eindruck erweckt, die Beklagte und ihre SADO SUISSE-Produkte seien mit der Klägerin, der SADOLIN GMBH, in Verbindung zu bringen.

LMF 6 et 24 lit. a; CPS 292 et 335 ch. 1 al. 2; 403 CPC BE – "HERO"

- *L'intérêt juridique à la constatation de la nullité d'une marque disparaît lorsque cette dernière est radiée (c. 1).*
- *Il existe un risque de confusion entre les marques HERO et AERO SALAMICO (c. 2c aa).*

- *La renonciation par le défendeur à sa marque, celui-ci refusant néanmoins de reconnaître les droits de la partie adverse, fonde cette dernière à obtenir qu'il soit fait défense au défendeur d'utiliser sa marque (c. 2c bb).*
- *La menace d'une sanction pénale selon l'art. 292 CPS doit être expressément mentionnée dans le jugement, de même que les peines encourues; c'est alors le fait de ne pas obtempérer à la défense formelle du juge qui est punissable et non la violation des droits de la partie adverse (c. 2b).*
- *Das rechtliche Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit einer Marke erlischt, sobald diese Marke gelöscht worden ist (Erw. 1).*
- *Zwischen den Marken HERO und AERO SALAMICO besteht eine Verwechslungsgefahr (Erw. 2c aa).*
- *Solange der Beklagte zwar auf seine Marke verzichtet, nichtsdestoweniger aber die klägerischen Rechte nicht anerkennt, hat der Kläger Anspruch darauf, dass dem Beklagten der Gebrauch seiner Marke verboten wird (Erw. 2c bb).*
- *Die Androhung einer Strafe im Sinne von Art. 292 StGB muss im Urteil ausdrücklich erwähnt werden, wie auch der betreffende Strafrahmen; strafbar ist in diesem Falle der Ungehorsam gegenüber einem formellen gerichtlichen Verbot und nicht die Verletzung der Rechte der Gegenpartei (Erw. 2b).*

Arrêt du tribunal de commerce de Berne du 19 janvier 1983 dans la cause Hero Conserven Lenzburg et Hero Fleischwaren Lenzburg c. M. Jean-Pierre Daul

1. Hero Conserven Lenzburg et sa société-fille, Hero Fleischwaren Lenzburg, représentent des firmes de réputation internationale dans la branche alimentaire. Leur raison sociale provient de la contraction des deux premières initiales des noms des fondateurs de la société, MM. Henckell et Roth. Dès 1912, la désignation "Hero" a été enregistrée à maintes reprises comme marque en Suisse et à l'étranger.

Le défendeur, qui fabrique aussi des produits alimentaires, a déposé le 22 mars 1979, en France, la marque "aero SALAMICO" pour une large gamme d'articles; le 15 juin 1979, cette marque a aussi été enregistrée sur le plan international sous le no IR 445 805. En Suisse, l'Office fédéral pour la propriété intellectuelle n'a accordé qu'une protection partielle, limitée à certaines classes de produits (agents de conservation, anti-oxydants et huiles aromatiques pour la préparation de salamis, cl. 1 et 3; viande, extraits de viande et arômes pour la préparation de salamis, cl. 29 et 30). Vis-à-vis des demandresses, le défendeur s'est refusé à signer toute déclaration par laquelle il s'engageait à n'employer la composante "aero" qu'accompagnée de "SALAMICO".

2. Par lettre du 7 juillet 1982, le mandataire du défendeur a fait savoir que son client avait décidé de radier le dépôt de la marque "aero SALAMICO" en Suisse, compte tenu de l'intérêt limité de la protection de cette marque sur ce marché et sans que cette radiation puisse être tenue pour une reconnaissance quelconque des droits de la Société Hero Lenzburg.

Effectivement, une photocopie de la notification de la renonciation du défendeur au dépôt de la marque "aero SALAMICO" pour la Suisse parvint au Tribunal de commerce le 27 septembre 1982. Dans la lettre l'accompagnant, le défendeur réitérait sa réserve quant à la non-reconnaissance des droits de la partie adverse.

3. Face à cette situation nouvelle, les demanderesses allèguent que la renonciation à la protection de la marque n'élimine pas le danger de l'emploi de cette dernière en Suisse, surtout en considération des réserves dont le défendeur a assorti sa renonciation. Partant, la protection des intérêts des demanderesses requiert une défense d'utilisation de la marque prononcée par le juge.

4. Le 15 novembre 1982, le mandataire du défendeur répond comme suit:

"... Cette radiation entraîne, bien entendu, de la part de mon client renonciation à utiliser dans le commerce, dans sa correspondance et la propagande, l'appellation AERO-SALAMICO pour désigner les ingrédients et les additifs utilisés pour la préparation des SALAMIS et plus généralement renonciation à utiliser de quelque manière que ce soit la marque AERO-SALAMICO en SUISSE. Je vous précise, à cet égard, que la marque AERO-SALAMICO n'a fait l'objet d'aucune utilisation par mon client en SUISSE, de telle sorte que l'ensemble des demandes de la partie demanderesse sont sans objet."

En droit:

1. La demande en nullité d'une marque est une action en constatation de droit qui vise à assurer une certaine sécurité juridique entre parties. Une telle action est implicitement prévue à l'art. 24 lit. a LMF qui dispose que quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale.

Cette action en constatation suppose que celui qui l'intente y ait intérêt (art. 174 Cpcb). Lorsque le titulaire renonce par écrit à l'enregistrement de sa marque, cette dernière est radiée (art. 24 OMF). Dès lors, l'intérêt juridique à la constatation de sa nullité disparaît.

C'est donc à juste titre que les demanderesses, sur la base de la notification no 158/1982 de l'OMPI, ont déclaré que la première conclusion de leur mémoire du 31 décembre 1981 était devenue sans objet et il y a lieu d'en prendre acte.

2. Il convient par conséquent d'étudier ce qu'il advient de la deuxième conclusion des demanderesse.

a) Tout d'abord, il sied de faire une remarque formelle à propos des dispositions pénales qui assortissent une défense prononcée par le juge. Le Tribunal fédéral (ATF 96 II 257 c. 3b) admet que l'interdiction peut être accompagnée à la fois des menaces de la peine prévue à l'art. 292 CPS et de celles contenues dans une disposition de droit cantonal comme l'art. 403 Cpcb; cela découle des compétences laissées aux cantons par l'art. 335 ch. 1 al. 2 CPS. Comme il est reconnu généralement qu'une telle menace doit être prononcée d'office par le juge (ATF 93 II 433, *Leuch* ad art. 403 Cpcb, rem. 2), le renvoi aux peines de l'art. 403 Cpcb doit figurer dans le jugement quand bien même la demande omettrait de s'y référer.

b) La défense assortie de menaces selon les art. 292 et 403 Cpcb prononcée par le juge entraîne que toute violation de l'interdiction pourra avoir des conséquences pénales; il s'agit d'une contrainte indirecte. Ce n'est pas la violation des droits de la partie adverse qui est punissable mais bien le fait de ne pas obtempérer à la défense formelle du juge (*Leuch* ad art. 403, rem. 2). Formellement, le jugement doit contenir une menace expresse et mentionner les peines encourues (ATF 95 II 460). A défaut, en cas de comportement contraire au jugement, il n'est pas possible d'obtenir directement une sanction pénale. Ici, le défendeur, dans sa lettre du 15 novembre 1982, soutient que la radiation de sa marque pour la Suisse implique, "bien entendu", la renonciation à l'utiliser dans ce pays et qu'ainsi, comme en plus il n'a jamais employé sa marque en Suisse, les conclusions de la partie adverse sont sans objet. On ne peut souscrire à cette opinion au vu de ce qui a été relevé ci-dessus. En effet, une défense formelle engage son destinataire à l'égard de l'autorité (le juge) qui l'a prononcée et ce rapport juridique n'est pas à la libre disposition des parties. Par conséquent, un acquiescement — qui ici, de plus, n'est pas clairement établi — ne saurait remplacer une défense judiciaire expresse (cf. ZBJV 74/1938 p. 101: convention judiciaire accompagnée d'une interdiction prononcée par le juge).

c) Reste à examiner si les demanderesse ont un intérêt juridique au prononcé d'une telle défense:

aa) Tout d'abord, force est de constater que la ressemblance des deux désignations est frappante, surtout au niveau des sonorités. La référence à l'air, l'atmosphère, qui apparaît dans la marque "aero" ne constitue pas un caractère distinctif vu que les articles en cause n'ont aucun rapport avec cet élément. Il est donc indubitable que, dans un même secteur commercial, même si on admet que les produits du défendeur sont plutôt réservés à des spécialistes de la branche, la marque "aero" est susceptible de se confondre avec la désignation "Hero" que les demanderesse utilisent et ont fait protéger depuis plusieurs décennies.

bb) Par ailleurs, le défendeur a accompagné sa renonciation à la marque pour la Suisse de réserves. Il l'a expliquée par de simples considérations de politique commerciale; son attitude en procédure est demeurée équivoque et il n'a jamais admis le bien-fondé de la demande. Si les conditions économiques se modifient, le risque d'utilisation de la marque "aero" en Suisse n'est pas nul. Les demanderesse subiraient alors une atteinte tant au niveau de la désignation de leurs produits qu'à celui de la protection de leur raison sociale ou de leur nom. Certes, elles pourraient à ce moment-là requérir du juge d'exécution le prononcé d'une menace pénale ou faire compléter le présent jugement dans ce sens (art. 334 Cpcb), mais cela entraînerait des retards et complications auxquels il vaut mieux parer dès maintenant.

Au vu de ces considérations, on constate que le risque d'un préjudice futur subsiste pour les demanderesse et qu'il se justifie de faire défense au défendeur d'utiliser la marque "aero" sous menace des sanctions pénales prévues aux art. 292 CPS et 403 Cpcb.

3. Etant donné le sort de la cause, il y a lieu de condamner le défendeur à payer les frais de la procédure et les dépens des demanderesse, conformément aux art. 57 et 58 Cpcb. Certes, il a renoncé à sa marque, mais seulement après l'introduction de l'instance, et il n'a jamais reconnu sans réserve le bien-fondé des conclusions des demanderesse. C'est son attitude – déjà dans les tentatives de règlement amiable – qui a contraint la partie adverse à mener la procédure jusqu'à un stade aussi avancé; il doit en supporter les frais.

Art. 6 Abs. 1 MSchG, Art. 29 ZGB – "RADO/RAD RADAL"

- *Die Marken RADO und RAD RADAL sind sich im Schrift- und Wortbild sowie im Wortklang ähnlich.*
- *Die Verwendung der Marke RAD RADAL in der Werbung verletzt das Recht am Namen "Rado Uhren AG".*
- *Les marques RADO et RAD RADAL présentent un aspect graphique et sonore semblable.*
- *L'utilisation de la marque RAD RADAL dans la publicité viole le droit au nom "Rado Uhren AG".*

Abwesenheitsurteil des Handelsgerichtes Zürich vom 4. Mai 1983 i.S. Rado Uhren AG gegen A.W.C.

Die Beklagte, eine irakische Gesellschaft, hinterlegte unter Nr. 315 252 folgende schweizerische Marke für Uhren, Uhrwerke und Uhrenbestandteile:



Die Beklagte wählte gemäss Art. 30 MSchG Domizil bei einem Markenvertreter in Zürich. Die Rado Uhrenfabrik AG klagte daher beim zuständigen Handelsgericht des Kantons Zürich auf Nichtigerklärung der genannten Marke und Unterlassung von deren Verwendung im geschäftlichen Verkehr einschliesslich Korrespondenz und Werbung.

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Am 4. März 1983 ging die Klageschrift ein mit dem oben erwähnten Rechtsbegehren. Mit Präsidialverfügung vom gleichen Tage wurde die Beklagte über ihr in der Schweiz gewähltes Domizil aufgefordert, die Klage bis zum 25. März 1983 schriftlich zu beantworten. Da sie die Frist unbenützt verstreichen liess und auch nicht um deren Erstreckung ersuchte, wurde ihr im Sinne von § 130 ZPO eine einmalige peremptorische Frist bis zum 20. April 1983 angesetzt. Mit Eingabe vom 18. April 1983 erklärte die Domizilhalterin, sie habe von der Beklagten keine Instruktionen erhalten und sei nicht befugt, diese vor Gericht zu vertreten. Weitere Eingaben gingen dem Gericht nicht zu. Die Klage ist somit unbeantwortet geblieben, weshalb androhungsgemäss anzunehmen ist, die Beklagte anerkenne die tatsächlichen Klagegründe und verzichte auf Einreden.

2. Es ist zunächst gerichtsnotorisch, dass die Klägerin unter ihrem Firmennamen Rado Qualitätsuhren herstellt und weltweit vertreibt. Im übrigen hat als unbestritten zu gelten, dass sie neben dieser Hausmarke, die seit dem Jahre 1928 hinterlegt ist, über zahlreiche andere Marken verfügt, die neben der Marke Rado noch Zweitmarken aufweisen. Teilweise wird die Marke Rado mit der Zweitmarke zu einer neuen Marke zusammengezogen (Rado Star/Radstar). Als ebenso unbestritten hat zu gelten, dass die Klägerin sämtliche eingetragenen Marken benützt.

Die Beklagte liess am 26. Oktober 1981 die Marke 315 252 "RAD RADAL" für Uhren, Uhrwerke und Uhrenbestandteile aller Art hinterlegen, wobei die Marke als Fabrik- und Handelsmarke beansprucht wird. In der Schweiz ist die Marke bisher noch nicht aufgetaucht. In Saudi-Arabien ist dagegen eine Uhr mit der fraglichen Marke als "Swiss made" angeboten worden.

3. Nach Art. 24 lit. a MSchG kann ein Markeninhaber einen Konkurrenten zivilrechtlich belangen, der seine Marke "nachahmt oder so nachmacht, dass das Publikum irregeführt wird". Diese Bestimmung bezweckt gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts den Schutz des Markeninhabers gegen Handlungen, die eine Täuschung über die Herkunft eines Erzeugnisses bewirken können. Bei der Beurteilung der Täuschungsmöglichkeit ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den der Durchschnittskäufer von den beiden Marken im Gedächtnis behält. Bei gleichartigen Produkten sind an die Unterscheidbarkeit besonders hohe Anforderungen zu stellen (BGE 95 II 193 f.).

Im vorliegenden Fall sind sich die beiden Marken "RADO" und "RADAL" im Schrift- und Wortbild sowie im Wortklang sehr ähnlich. Beide Marken enthalten den gleichen Stamm "RAD" und haben eine schwache Endung. Die Zweitmarke "RAD" der Beklagten vermag am Gesamteindruck der hohen Ähnlichkeit nichts zu ändern, da auch die Marke "RADO" oft mit Zweitmarken verwendet wird. Ganz besonders auffällig wird dies, wo die angestammte Hausmarke der Klägerin mit einer Zweitmarke zusammengezogen wird, wie dies z.B. bei "RADSTAR" geschehen ist. Die Ähnlichkeit des Gesamteindrucks wird noch dadurch verstärkt, dass für beide Marken eine annähernd gleiche Schrift verwendet wird. Die von der Beklagten eingetragene Marke ist demnach geeignet, das Publikum über die Herkunft des Produktes zu täuschen. Dies um so mehr, als beide Marken für gleiche Produkte eingetragen sind. Da die Klägerin ihre Marken früher eingetragen hat als die Beklagte, ist die zugunsten der Beklagten erfolgte Eintragung 315 252 nichtig.

Zu verbieten ist der Beklagten nicht nur die markenmässige Verwendung der Bezeichnung "RAD RADAL" für Uhren, Uhrwerke und Uhrenbestandteile aller Art. Das Begehren auf Unterlassung des markenmässigen Gebrauchs ist gestützt auf Art. 24 MSchG gutzuheissen. Anderweitiger Gebrauch der angefochtenen Bezeichnung fällt nicht unter das Markenschutzgesetz, würde aber das Recht der Klägerin an ihrem Namen gemäss Art. 29 ZGB verletzen. Namensanmassung besteht u.a. darin, dass jemand eine Sache unbefugterweise mit dem gleichen Namen oder mit einem anderen, täuschend ähnlichen Namen bezeichnet. Wenn Uhren der Beklagten mit der Bezeichnung "RAD RADAL" benannt würden, so könnte das Publikum glauben, sie stammten von der Klägerin. Das muss sie sich nicht gefallen lassen. Es braucht daher nicht geprüft zu werden, ob der Klägerin auch ein Unterlassungsanspruch aus UWG zustehe. Da dieser teils nach Art. 24 lit. a MSchG, teils nach Art. 29 ZGB begründet ist, fehlt ihr ein rechtliches Interesse daran, dass er zusätzlich aufgrund des UWG geschützt wird.

Art. 6 Abs. 3, 24 lit. a MSchG; Art. 1 Abs. 2 lit. d, 2 Abs. 1 lit. b und c, 10 UWG –
 “LACOSTE-KROKODIL”

- *Sportleibchen und -hosen einerseits und Freizeit-Schnürschuhe andererseits sind nicht gänzlich warenverschieden.*
- *Zur Verwechselbarkeit von Bildmarken.*
- *Zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes kann dem Verletzer geboten werden, die Waren mit der verletzenden Marke von den Käufern und Wiederverkäufern zurückzurufen und zurückzunehmen, soweit diese zur Rückgabe freiwillig bereit sind.*
- *Eine Beschlagnahme zur Unterstützung des Einfuhr- und Verkaufsverbotes ist unverhältnismässig, solange keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich der Verletzer nicht an das Verbot halten wird.*
- *Bei einem der Mode unterworfenen Billigprodukt ist im Falle des Andauerns der vorsorglichen Massnahme mit einer völligen Entwertung zu rechnen.*
- *Des maillots et des pantalons de sport d'une part et, d'autre part, des espadrilles de loisir ne sont pas d'une nature totalement différente.*
- *Risque de confusion entre des marques figuratives.*
- *Afin de supprimer l'état de faits illicite, le juge peut ordonner à la partie citée de rappeler et de reprendre des acheteurs et revendeurs, pour autant que ceux-ci acceptent de les restituer, les marchandises munies de la marque litigieuse.*
- *Une saisie visant à assurer l'exécution de l'interdiction d'importation et de vente est disproportionnée aussi longtemps qu'il n'existe aucun élément permettant de penser que la partie citée ne va pas respecter cette interdiction.*
- *S'agissant d'un article de mode bon marché, il faut partir de l'idée qu'il sera totalement déprécié si les effets de la mesure provisionnelle doivent perdurer.*

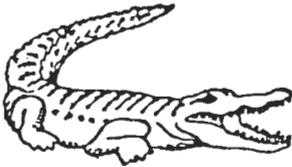
Massnahmeverfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich vom 29. April 1983 i.S. La Chemise Lacoste S.A. sowie Sporloisir S.A. gegen Serco AG

Die beiden Klägerinnen sind als wirtschaftlich verbundene Unternehmen Inhaberinnen verschiedener Bild- und Wort-/Bildmarken Krokodil bzw. Krokodil Lacoste. Die Klägerin 1 ist Inhaberin der internationalen Bildmarke Krokodil R 163 199, erstmals hinterlegt im Jahre 1952 für “tous articles de bonneteries, vêtements confectionnés et sous-vêtements en tous genres, lingeries de corps et de ménage et plus spécialement des chemises” und in der Folge erneuert für die

internationalen Warenklassen 24–26, sowie einer weiteren Bildmarke Krokodil 473 001 für dieselben Warenklassen. Die Klägerin 2 ist Inhaberin der schweizerischen Bildmarke Krokodil 307 839 und Wort-/Bildmarke Krokodil Lacoste 307 841, am 18. September 1980 hinterlegt für die internationalen Warenklassen 3, 9, 14, 18, 23–28, u.a. für “vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles” und “articles gymnastiques et de sport”.

Die Beklagte, eine schweizerische Import- und Exportfirma, hat Freizeit-Schnürschuhe, die in Taiwan hergestellt und dort auf der Aussenristseite mit einem Bildzeichen Krokodil versehen worden seien, eingeführt und an verschiedene Detailhandelsgeschäfte wie Jelmoli, Ochsner Schuhe und Sport und Aeschbach, Genf, verkauft. So stehen sich die folgenden Zeichen gegenüber:

Klägerin 1



Klägerin 2



Beklagte



Die Klägerinnen reichten am 8. April 1983 das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein, wonach der Beklagten verboten werden sollte, Freizeit-Schnürschuhe mit Krokodil oder krokodilartigem Bildzeichen einzuführen, zu lagern, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen, und sie verpflichtet werden sollte, diese Schuhe sofort vom Verkauf zurückzuziehen und zurückzurufen; sodann sollten diese Schuhe beschlagnahmt werden. Mit Verfügung vom 11. April 1983 erliess der Massnahmerichter superprovisorisch das beantragte Verbot und gebot der Beklagten, soweit als möglich die bei den Verkäufern vorhandenen Exemplare der von ihr vertriebenen Freizeit-Schnürschuhe mit Krokodil oder krokodilartigem Bildzeichen zurückzurufen und zurückzunehmen; im übrigen wurden die Parteien zur mündlichen Verhandlung auf den 21. April 1983 vorgeladen. An dieser hielten die Klägerinnen an der vollumfänglichen Guttheissung ihrer Begehren im Sinne einer definitiven vorsorglichen Massnahme fest. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Begehren unter Aufhebung des vorläufigen Verbotes und eventualiter die Leistung einer Sicherheit in der Höhe von Fr. 40'000.—. Sie bestritt insbesondere einen Schutzanspruch der Klägerinnen für Schuhe wegen Nichtgebrauchs ihrer Bildzeichen Krokodil hierfür. Ferner bestritt sie eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bildzeichen Krokodil der Klägerinnen und dem Zeichen Krokodil auf den von ihr vertriebenen Freizeit-Schnürschuhen: Wollte man die Markenrechte der Klägerinnen, so argumentierte sie, als verletzt ansehen, so müsste man ihnen ein Monopol an sämtlichen Reptilien zubilligen. Schliesslich machte sie geltend,

sie habe bereits auf erste Verwarnung seitens der Klägerinnen hin Freizeit-Schnürschuhe ohne das beanstandete Tieremblem nachbestellt und inzwischen eine erste solche Lieferung erhalten; heute seien lediglich noch 3'600 Paar Freizeit-Schnürschuhe mit diesem Zeichen, an dem sie nicht interessiert sei, vorhanden.

Aus den Erwägungen des Einzelrichters:

3. Mit ihrem Einwand, die Klägerinnen hätten die Bildzeichen Krokodil noch nie für Schuhe gebraucht, macht die Beklagte Teilnichtigkeit dieser Marken für den eingetragenen Warenbereich Schuhe geltend (Art. 9 Abs. 3 MSchG) und bestreitet einen Schutzanspruch aus diesem Grunde. Die Gesetzesvorschrift des Benutzungszwanges einer Marke spätestens innert drei Jahren seit der Eintragung gilt auch für die im internationalen Register eingetragenen Marken; diese genießen den gleichen Rechtsschutz, wie wenn sie unmittelbar im schweizerischen Register eingetragen wären. Die Frage, ob die Klägerinnen ihre Bildmarken Krokodil auch für Schuhe markenmässig gebraucht haben, insbesondere, ob sich ein solcher Gebrauch glaubhafterweise aus der eingereichten Verteilerliste ihres Generalimporteurs ergebe, braucht indessen im vorliegenden Fall nicht näher abgeklärt zu werden.

Zunächst können sich die Klägerinnen als erste Hinterleger dieser Marken für Schuhe auf die Vermutung des Art. 5 MSchG berufen, wonach bis zum Beweis des Gegenteils angenommen wird, dass sie auch die wahren Berechtigten seien; diese Vermutung bezieht sich auf das Recht des Inhabers mit all seinen Voraussetzungen. Die Klägerin 2 kann sich überdies für ihre Marken auf die dreijährige Karenzfrist des Art. 9 Abs. 1 MSchG stützen, die frühestens im September dieses Jahres auslaufen würde. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerinnen ihre Zeichen für Schuhe ohne ernsthafte Gebrauchsabsicht zu Defensivzwecken oder auf Vorrat eintragen liessen, liegen nicht vor; dass eine Firma, die auf Bekleidungsartikel vor allem sportlicher Art spezialisiert ist, ihren Tätigkeitsbereich auf derartige Fussbekleidungen ausdehnt und das Warenverzeichnis in dieser Absicht erweitert, ist nicht aussergewöhnlich.

Selbst wenn aber die Klägerinnen ihre Marken Krokodil bis anhin nur für Sportleibchen und -hosen gebraucht haben sollten, so könnte die Beklagte daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Bekleidungsartikel wie Sportleibchen und -hosen, wofür die Klägerinnen ihre Krokodil-Zeichen anerkanntermassen gebrauchten, und Freizeit-Schnürschuhe sind nicht gänzlich warenverschieden (Art. 6 Abs. 3 MSchG). Der Endabnehmer, der sich mit einem Markenzeichen auf derartigen Freizeit-Schnürschuhen konfrontiert sieht, das demjenigen auf Sportleibchen und -hosen gleich oder ähnlich ist, wird alle diese Waren um so mehr ein und demselben Hersteller zuschreiben, als schon der Modetrend auf diesem Gebiet in Richtung einer Bedarfsbündelung geht. Erfahrungsgemäss

werden denn auch heute Sport- und Freizeit-Bekleidungsartikel verschiedenster Art oft unter ein und derselben Marke vertrieben und in ein und demselben Geschäft zum Kauf angeboten; Bekleidungsartikel und Schuhe werden in neuerer Zeit allgemein auch in ein und dieselbe Warenklasse eingereiht. Damit kann den Klägerinnen der Schutz der Krokodil-Zeichen gegen die Nachmachung oder Nachahmung auf Schuhen selbst dann nicht versagt werden, wenn sie ihr Zeichen nur für Sporthemden und -hosen gebrauchen würden.

4. Zu prüfen ist, ob die Marken der Klägerinnen durch das Zeichen auf den von der Beklagten vertriebenen Freizeit-Schnürschuhen nachgemacht oder so nachgeahmt seien, dass das Publikum irreführt wird (Art. 24 lit. a MSchG, Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG). Die von den Klägerinnen hinterlegten Bildmarken stellen klar erkennbar Krokodile in Schwarzweiss dar, und zwar in zwei Ausführungsarten, die allerdings mit Bezug auf die äusseren Umrisse, insbesondere mit Bezug auf die Gestaltung und Haltung des Körpers (Schwanzstellung und aufgerissenes Maul) im wesentlichen übereinstimmen und lediglich mit Bezug auf die Darstellung und Schattierung der Rippen und Schuppen differieren. Sie alle sind in gleicher Weise geeignet, in der Erinnerung des Abnehmers haftenzubleiben und dergestalt die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe festzustellen oder sie von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden; dies um so mehr, als die Krokodilzeichen der La Chemise Lacoste auch in der Schweiz einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen.

Demgegenüber kann unbefangen betrachtet nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden, dass das Krokodil-Zeichen auf den von der Beklagten in Verkehr gebrachten Schuhen beim angesprochenen Publikum schon kraft des Sinngehaltes eine starke Assoziation an die bekannten klägerischen Zeichen erweckt. Dagegen spricht nicht, dass das Krokodil ein jedermann bekanntes Tier ist, dessen Deutung sofort erkannt wird; die Verwechslungsgefahr ist gegenteils um so höher zu veranschlagen, als die Begriffskategorie Krokodil sehr eng ist. Im übrigen wären die Krokodil-Marken der Klägerinnen selbst dann nicht schutzunfähig, wenn es sich hierbei um ein in dem hier zur Frage stehenden Warenbereich häufig vorkommendes Zeichenmotiv handeln sollte, ganz abgesehen davon, dass die Beklagte dies nicht behauptet und offenbar nicht behaupten kann. Selbst in seiner blossen äusseren Formgebung weicht das Zeichen auf den von der Beklagten vertriebenen Freizeit-Schnürschuhen nicht deutlich von den klägerischen Bildzeichen ab. Wohl ist es leicht stilisiert und hat sein Maul nicht aufgerissen; es hat aber in etwa die gleichen Körperrumisse wie die Krokodile der Klagemarken und stellt ein Krokodil ebenfalls in Bewegung dar, so dass es zumindest in der Erinnerung des flüchtigen Konsumenten, der die beiden Zeichen nicht vor sich liegen hat, nicht mehr deutlich unterscheidbar ist.

Im übrigen steht den Klägerinnen markenrechtlich jede farbliche Ausgestaltung der in Schwarzweiss hinterlegten Krokodil-Zeichen zu. Die Klägerinnen gebrauchen allerdings wie bekannt eine Ausführung, bei welcher das Krokodil

schwarz umrändert und grün ausgemalt auf ein weisses Stoffmuster aufgestickt ist. Dadurch, dass die Beklagte Freizeit-Schnürschuhe vertreibt, bei welchen das kennzeichnende Krokodil umgekehrt grün umrändert und ähnlich wie das Emblem der Klägerinnen – vorliegend auf der Aussenristseite – zur Schau gestellt wird, gibt sie ganz besonders zu Verwechslungen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG Anlass.

5. Gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c MSchG und Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG haben die Klägerinnen Anspruch darauf, dass die Beklagte jeden Verkauf, das Feilhalten und Inverkehrbringen von Freizeit-Schnürschuhen unter dem beanstandeten Krokodil-Zeichen und richtigerweise wohl den Gebrauch jedes Krokodil-Zeichens auf gleichartigen Waren unterlässt. Wie bereits in der Verfügung betreffend vorläufige Massnahme vermerkt wurde, ist die Marke ein empfindliches Rechtsgut, dessen Kennzeichnungskraft schnell verblasst; diese Beeinträchtigung lässt sich auch durch nachträgliche Werbung kaum mehr wiedergutmachen. Dass die Beklagte heute lediglich noch 3'600 Paar Freizeit-Schnürschuhe mit dem beanstandeten Emblem auf Lager habe, ändert hieran nichts; dies ist übrigens prozessual eine blosser Behauptung. Der Beklagten ist daher in Bestätigung der Verfügung vom 11. April 1983 nunmehr definitiv vorsorglich zu verbieten, Freizeit-Schnürschuhe mit dem beanstandeten Emblem einzuführen und zu lagern (mit Ausnahme der bereits an Lager befindlichen), zu verkaufen, feilzuhalten oder sonstwie in Verkehr zu bringen.

Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. c UWG kann die verletzte (recte wohl: verletzende) Partei wohl aufgefordert werden, den rechtswidrigen Zustand dadurch zu beseitigen, dass sie ihre Abnehmer auffordert, das unzulässige Kennzeichen zu beseitigen oder, wo dies wie im vorliegenden Fall praktisch kaum möglich erscheint, die mit dem unzulässigen Zeichen versehenen Waren zurückzurufen. Auch gegen eine entsprechende vorsorgliche Massnahme, die nicht irreversibel ist, sind keine Bedenken ersichtlich. Fragwürdig ist jedoch ihr Zweck, wenn die mit dem unzulässigen Zeichen versehene Ware an Dritte bereits ausgeliefert ist, da diese an eine solche Massnahme in keiner Weise gebunden sind. Die Beklagte wendet in der Tat ein, die Firma Jelmoli weigere sich, die gelieferten Freizeit-Schnürschuhe zurückzugeben, und die belieferten Firmen äusserten sich auch nicht zu den Rücknahmebedingungen; die Firma Aeschbach, Genf, habe zwar keine solchen Schuhe mehr verkauft, aber mit dem Rückschub im Hinblick auf das vorliegende Prozessverfahren zugewartet. Vor allem für diesen letzteren und gleichgelagerte Fälle, wo die Wiederverkäufer bereit sind, die gelieferten Freizeit-Schnürschuhe unter Stornierung des Kaufvertrages freiwillig zurückzusenden, ist es angezeigt, am Gebot auf Widerruf festzuhalten. Von der Beklagten diesbezüglich mehr zu verlangen, wäre rechtlich fragwürdig und jedenfalls zwecklos; dies könnte auch kaum mehr als dringlich bezeichnet werden, nachdem es den Klägerinnen immerhin freisteht, gegen die ihnen bekannten wichtigsten Abnehmer direkt und wirksamer vorzugehen.

Die begehrte Beschlagnahme der mit dem beanstandeten Emblem versehenen Freizeit-Schnürschuhe muss schliesslich nach wie vor als unverhältnismässig bezeichnet werden, da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, die Beklagte würde sich nicht an das verhängte Einfuhr- und Verkaufsverbot halten. Belegt ist denn auch nur der Verkauf eines Paares derartiger Schuhe durch die Firma Ochsner Schuhe und Sport und damit ein allenfalls dringliches Interesse an der Beschlagnahme gegenüber diesen Firmen, die sich offenbar weigern, den Verkauf einzustellen und die Ware zurückzusenden.

6. Erwirkt die antragstellende Partei eine vorsorgliche Massnahme, so hat sie die Gegenpartei grundsätzlich für einen allfälligen Schaden sicherzustellen, welcher dieser aus der Massnahme erwachsen könnte (Art. 10 UWG, § 227 Abs. 1 ZPO). Dem kann nicht entgegengehalten werden, eine Schadenersatzpflicht der Klägerinnen sei unwahrscheinlich; dies wird sich erst im anzuhebenden ordentlichen Prozess erweisen.

Die Beklagte macht geltend, es seien insgesamt noch 3'600 Paar Freizeit-Schnürschuhe mit dem beanstandeten Krokodilemblem auf Lager; sie verkaufe das Paar zu Fr. 10.—. Dies ist nicht ungläubhaft. Da es sich bei den verbotenen Schuhen um ein dem Modetrend unterworfenen Billigprodukt handelt, muss im Falle des Andauerns der vorsorglichen Massnahme mit einer völligen Entwertung der Schuhe gerechnet werden. Der Schaden, der der Beklagten aus der Massnahme erwachsen könnte, kann daher den Betrag von Fr. 36'000.— erreichen, womit eine Sicherheit in dieser Höhe als angemessen erscheint.

Die Klägerinnen haben im übrigen den angehobenen Rechtsstreit, sofern sie sich mit der Beklagten nicht vorher einigen, im ordentlichen Verfahren zur Erledigung zu bringen (Art. 12 UWG, § 228 ZPO).

Art. 6 Abs. 1 MSchG – "VICKS"

- Die Marke "DICOVIX" ist mit den Serienmarken VICKS, VICKS VAPO RUB, VICKS Formule 44, VICKS MediNait, VICKS BLAU usw. verwechselbar.
- Il existe un risque de confusion entre la marque DICOVIX et la série de marques VICKS, VICKS VAPO RUB, VICKS formule 44, VICKS MediNait, VICKS BLAU, etc.

Abwesenheitsurteil des Handelsgerichts Bern vom 17. Mai 1983

Die Klägerin ist Inhaberin der Schweizer Marken 262 597 VICKS, 282 762 VICKS, 228 005 VICKS FORMULE 44, 305 931 VICKS KRÄUTER KERN, 307 813 VICKS Kräuterkerne Hustenbonbons, 286 670 VICKS MEDINAIT und 258 929 VICKS MEDINITE. Sie werden in der Schweiz zum Teil seit Jahrzehnten gebraucht für Heilmittel gegen Erkältungen aller Art wie Grippe, Husten, Schnupfen usw. Zur Zeit sind folgende VICKS-Präparate im Verkauf: VICKS VAPO RUB, VICKS Inhaler, VICKS Schnupfenspray, VICKS Formel 44 Hustensirup, VICKS Formel 44 Hustenpastillen, VICKS MediNait, VICKS BLAU, VICKS Pastillen Cetamium/Citron. Produkte wie VICKS VAPO RUB sind in der Schweiz seit Jahrzehnten bekannt und sehr populär. VICKS hat als eine berühmte Marke zu gelten.

Die Beklagte liess am 22. Januar 1980 unter Nr. 304 232 die Marke DICOVIX für pharmazeutische Produkte hinterlegen. Sie hat sie für einen Hustensirup vorgesehen. Am 14. Mai 1982 reichte die Klägerin Klage auf Nichtigerklärung und Gebrauchsunterlassung dieser Marke ein.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

5. Die Beklagte ist in dreifacher Hinsicht säumig. Sie hat keine Antwort eingereicht, ist der Pflicht zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses trotz zweimaliger Aufforderung nicht nachgekommen und ist schliesslich trotz gesetzmässiger Vorladung am Hauptverhandlungstermin nicht erschienen. Dies hatte gemäss Art. 206 und 286 ZPO zur Folge, dass das Verfahren auf Antrag der erschienenen Klägerin einseitig durchgeführt wurde.

In diesem Säumnisverfahren entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen, inwiefern die tatbeständlichen Anbringen der anwesenden Partei als erwahrt anzusehen sind. Es darf sich, wenn widersprechende Anbringen der Gegenpartei fehlen, mit der Glaubhaftmachung begnügen (vgl. *Leuch*, N 1 zu Art. 208 ZPO). Da VICKS eine bekannte Marke ist und es um Rechtsfragen geht, kann auf ein Beweisverfahren verzichtet werden.

6. Da die Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und hier auch kein Domizil verzeigt hat, ist zur Beurteilung dieser Klage gemäss Art. 30 MSchG, Art. 5 UWG und Art. 5 ZPO in erster Instanz das Handelsgericht des Kantons Bern zuständig.

7. Falls die Zeichen beider Parteien für Waren bestimmt sind, die nicht gänzlich voneinander abweichen, hat gemäss Art. 6 MSchG die Marke der Beklagten nur Bestand, wenn sie sich von den bereits früher eingetragenen Marken der Klägerin durch wesentliche Merkmale unterscheidet und als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlass geben kann.

Die Klägerin gebraucht ihre Marken seit Jahren für Heilmittel gegen Erkältungen, Grippe, Schnupfen, Husten usw. Die Beklagte hat ihre Marke für pharmazeutische Produkte hinterlegen lassen und will sie für einen Hustensirup gebrauchen. Die Warengleichartigkeit ist damit gegeben.

Bei der Untersuchung der Verwechslungsgefahr ist nicht von gleichzeitiger vergleichender Prüfung der Zeichen auszugehen. Massgebend ist, ob die Marken einzeln genommen bei isolierter Betrachtung deutlich unterscheidbar sind. Es ist zu bedenken, dass die Abnehmer die Zeichen regelmässig nicht zusammen zu Gesicht bekommen und deshalb bei der Würdigung einer Marke auf den Gedächtniseindruck angewiesen sind, der in ihnen zurückgeblieben ist. Die Verwechslungsgefahr ist vom Standpunkt des letzten Abnehmers, des Konsumenten, zu beurteilen. Dabei ist das durchschnittliche Unterscheidungsvermögen der betreffenden Verkehrskreise zu berücksichtigen. Hier handelt es sich um Waren, die vom Durchschnittskonsument ohne besondere Aufmerksamkeit gekauft werden, um Mittel gegen Erkältungskrankheiten wie Grippe, Husten, Schnupfen usw., die erfahrungsgemäss ohne ärztliche Konsultation vom Patienten selbst behandelt werden. Dieser kauft sich das ihm bekannte Mittel in der Drogerie oder Apotheke selbst.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den Gesamteindruck abzustellen (BGE 95 II 465, 93 II 265 und 426). Die Marke der Beklagten besteht aus den Bestandteilen DICO- und -VIX. Das Wort DICO weist, von der italienischen Sprache her, auf die Bedeutung "ich sage". Vix ist phonetisch identisch mit VICKS. Daraus ergibt sich der Gesamteindruck einer Hervorhebung des Zeichens VIX, etwa "ich sage VIX" oder sinngemäss "ich verlange VIX".

Wenn der Inhaber der älteren Marke Serien-Marken führt, ist die Verwechslungsgefahr besonders gross. Die jüngere Marke kann dann leicht als weitere Abwandlung angesehen werden und die mit ihr gekennzeichnete Ware dem Betrieb des Inhabers der älteren Marke zugeschrieben werden (vgl. BGE 98 II 143). Es besteht durchaus die Gefahr, dass der Käufer beim Kauf des Hustensirups DICOVIX annimmt, dieser stamme vom gleichen Hersteller der ihm bekannten Vicks-Produkte. Die Gefahr eines solchen Irrtums über den Hersteller darf nicht leichter genommen werden als diejenige einer Verwechslung der Ware selbst, wenn das Grundprinzip des Markenrechtes, den durch die Marke geschaffenen Hinweis auf eine bestimmte Herstellungs- oder Vertriebsstätte in den in solchem Hinweis liegenden geschäftlichen Wert zu schützen, in vollem Umfang gewährleistet sein soll. Wenn nämlich infolge einer Markenähnlichkeit das Erzeugnis eines Unternehmers einem anderen zugeschrieben wird, so kann diesem letzteren daraus ein Nachteil in der Gestalt einer Schädigung des guten Rufes erwachsen, falls die Qualität des fälschlicherweise ihm zugeschriebenen Erzeugnisses zu wünschen übrig lässt. Dass im konkreten Fall eine solche Rufschädigung tatsächlich eingetreten sei, ist nicht erforderlich; die blossе Möglichkeit einer

solchen rechtfertigt es an sich schon, eine bestehende Verwechslungsgefahr zu unterbinden (BGE 77 II 333/4).

In Berücksichtigung aller Umstände erachtet das Handelsgericht, dass nach der bundesgerichtlichen Praxis die Verwechslungsgefahr bejaht werden muss. Die von der Beklagten eingetragene Marke Nr. 304 232 DICOVIX ist deshalb nichtig zu erklären.

8. Das Unterlassungsbegehren ist angesichts der bestehenden Verwechslungsgefahr und der Tatsache, dass die Beklagte die verwechselbare Marke trotz Aufforderung der Klägerin nicht löschen liess, ohne weiteres zuzusprechen. Der Unterlassungsanspruch besteht unabhängig davon, ob ein Verschulden vorliegt oder nicht. Voraussetzung der Unterlassungsklage ist die Störungsgefahr. Diese wird in der Praxis schon daraus abgeleitet, dass eine verwechselbare Marke überhaupt hinterlegt wurde und dass der Hinterleger auf Vorhalt und Klage hin sich weigert, auf die Marke zu verzichten. Das Unterlassungsbegehren stützt sich, soweit nicht den markenmässigen Gebrauch betreffend, auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, da wegen der Verwechslungsgefahr auch die Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 1 UWG erfüllt sind.

Art. 7 Abs. 1 MSchG, Art. 28/29 ZGB – “JOHN PLAYER SPECIAL III”

- *Ein Betrieb ohne eigene Geschäftserfahrung und ohne eigene Geschäftsniederlassung, der zur Hauptsache die Werbung für andere Waren des Konzerns beabsichtigt, kann nicht als Handeltreibender betrachtet werden. Wenn ein solches Unternehmen indessen die Kennzeichen des Konzerns auf Bekleidungsstücken zur Werbung anbringen und sie durch Dritte vertreiben lässt, besteht ein Wettbewerbsverhältnis zu anderen Textilfabrikanten oder -händlern (HGer Erw. 3.3, 4.3, BGer Erw. 1, 2b).*
- *Die Verwendung eines notorisch bekannten Kennzeichens einer Tabakfirma durch eine Textilfirma verletzt die persönlichen Verhältnisse der Tabakfirma und der mit ihr verbundenen Firmen (HGer Erw. 4.2, BGer Erw. 2a).*
- *Der Marken usurpator kann nicht auf Abtretung der usurpierten Marke eingeklagt werden (HGer Erw. 6).*
- *Une entreprise sans expérience propre dans le domaine des affaires et sans établissement commercial propre, dont l'activité consiste essentiellement à promouvoir des marchandises du groupe, ne peut pas être considérée comme une entreprise pratiquant le commerce. Néanmoins, lorsqu'une telle entreprise fait apposer à des fins publicitaires les marques du groupe sur des vêtements qu'elle fait diffuser par des tiers, il existe un rapport*

de concurrence entre elle et d'autres fabricants ou commerçants en textiles (trib. com. c. 3.3 et 4.3; TF c. 1 et 2b).

- *L'usage d'une marque notoire d'une entreprise de la branche du tabac par une entreprise exerçant son activité dans les textiles constitue une atteinte illicite aux intérêts de la première et des sociétés liées à elle (trib. com. c. 4.2; TF c. 2a).*
- *On ne peut pas agir contre l'usurpateur d'une marque en cession de la marque usurpée (trib. com. c. 6).*

Urteile des Handelsgerichts Zürich vom 2. Juli 1982 und des Bundesgerichts, 1. Zivilabteilung, im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG vom 27. September 1983 (publ. in GRUR Int. 1984, 541, mit Anmerkung von Marbach) i.S. Tamigi S.p.A. gegen John Player S.A. (mitgeteilt von RA Dr. D.C. Maday, Zürich)

Die Beklagte und Widerklägerin (nachstehend Beklagte genannt) wurde am 16. Januar 1976 als schweizerische Tochtergesellschaft der englischen Firmengruppe Imperial Group Ltd. gegründet. Diese und mit ihr verbundene Firmen sind Inhaber zahlreicher Wort- und Wort-/Bildmarken mit dem Namen Player. Eine von ihnen besteht aus den Worten "JOHN PLAYER SPECIAL" sowie aus den drei grossen Buchstaben JPS, die durch Verschlingung ein graphisch gestaltetes Signet ergeben. Sie wurde am 2. Juli 1971 für verarbeitete und unverarbeitete Tabake hinterlegt, zunächst aber vor allem zu Werbezwecken auf den Lotus-Rennwagen verwendet. Später versuchte die Firmengruppe Imperial die Benützung der Marke ausserhalb der Tabakbranche aktiv zu fördern und mit geeigneten Partnern Lizenzverträge zu schliessen. Zu diesem Zwecke begann sie 1975 mit der Klägerin zu verhandeln, die das Signet auf Badekleidern anbringen wollte. Diese Verhandlungen wurden am 2. Juli 1978 durch die Klägerin abgebrochen.

Noch während der Verhandlungen liess die Klägerin das Signet JPS in Italien und am 5. März 1977 unter Nr. 428 968 auch international als Marke für Textilwaren registrieren. Am 22. März 1979, d.h. nach Abbruch der Vertragsverhandlungen mit der Beklagten, hinterlegte die Klägerin die gleiche Marke unter IR 443 515 für einen erweiterten Warenbereich.

In der Zwischenzeit, nämlich am 16. Januar 1978, änderte die Beklagte ihren Geschäftszweck, indem sie ihn über den Bereich von Tabakwaren hinaus auf die Werbung und den Handel mit Konsumgütern aller Art sowie auf die Erteilung von Aufträgen und Lizenzen ausdehnte. Dann liess sie am 7. März 1978 das Signet "JPS" als Marke für Bekleidungsartikel und verschiedene andere Textilien unter Nr. 292 594 in das schweizerische Markenregister eintragen.

Am 1. September 1978 klagte die Schwestergesellschaft der Beklagten, die Imperial Tobacco (Switzerland) S.A., beim Appellationshof des Kantons Bern wegen Verletzung ihrer Urheberrechte am Zeichen JPS auf Nichtigerklärung der

Marke IR 428 968 der Klägerin. Die Klage wurde am 7. März 1979 rechtskräftig abgewiesen (Mitteilungen 1980, 84 = SJZ 77/1981, 65 Nr. 15 = ZBJV 117/1981, 171 = GRUR Int. 1980, 535). Die Imperial Tobacco (Switzerland) S.A. klagte auch zusammen mit der Imperial Group Ltd. und der heutigen Beklagten gegen die Tamigi S.A. beim Tribunale Civile di Milano mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass diese den Namen "JOHN PLAYER SPECIAL" und das Signet JPS nicht zur Bezeichnung von irgendwelchen von ihr hergestellten oder verkauften Waren verwenden dürfte und ihre Marken nichtig seien. Die Klage wurde in erster Instanz am 24. April 1980 abgewiesen (GRUR Int. 1980, 675).

Am 29. Mai 1979 klagte die Klägerin gegen die Beklagte wegen Verletzung ihrer internationalen Marke 428 968 auf Feststellung der Nichtigkeit der schweizerischen Marke 292 594 der Beklagten. Mit der Klageantwort erhob die Beklagte Widerklage auf Übertragung der internationalen Markeneintragung 428 968 und 443 515, eventuell auf deren Nichtigerklärung, sowie auf Unterlassung jeglichen Gebrauchs dieser beiden Marken in der Schweiz. Mit Beschluss vom 14. Oktober 1981 erklärte sich das Handelsgericht für die Beurteilung der Widerklage als zuständig (Mitteilungen 1982, 160: John Player Special II). Durch Urteil vom 2. Juli 1982 stellte das Handelsgericht des Kantons Zürich sodann in Gutheissung der Klage fest, dass die schweizerische Marke Nr. 292 594 der Beklagten nichtig sei. In teilweiser Gutheissung der Widerklage hiess es ferner die Eventualklage auf Nichtigerklärung der internationalen Marken IR 428 968 und 443 515 der Klägerin für das Gebiet der Schweiz gut und verbot der Klägerin bei Strafe, das JPS-Signet in der Schweiz zu gebrauchen; die Hauptwiderklage – Klage auf Übertragung der klägerischen Marken auf die Beklagte – wies es ab. Das Bundesgericht hat auf Berufung beider Parteien hin das handelsgerichtliche Urteil im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG bestätigt. Somit sind die JPS-Marken beider Parteien gegenseitig vernichtet worden. Darüber hinaus darf die Klägerin – im Gegensatz zur Beklagten – das JPS-Signet auch nicht mehr benutzen.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

3. Die Klägerin stützt ihre *Hauptklage* auf Feststellung der Nichtigkeit der eingetragenen Marke JPS der Beklagten für Bekleidungsartikel und dergleichen zunächst darauf, dass *ihr* eine prioritätsältere gleiche Marke für solche Waren zustehe; die Beklagte verletze daher diese Marke JPS. Gegenüber dem Einwand der Beklagten, sie "bzw. andere Firmen oder Lizenznehmer der Imperial-Gruppe" hätten das Signet JPS schon früher für Bekleidungsartikel gebraucht, erhebt sie den Gegeneinwand, jener Gebrauch durch die Beklagte sei nur Werbung für Tabakwaren und/oder "Verzierung" von Gegenständen gewesen. Sodann spricht sie der Beklagten ungeachtet des Gebrauches des Zeichens JPS für solche Artikel das Recht zur Hinterlegung im Sinne von Art. 7 MSchG ab.

Diese letztere Frage ist entscheidend.

3.1. Art. 7 Abs. 1 MSchG bestimmt, wer zur Hinterlegung einer Marke berechtigt ist, nämlich Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet, sowie Handeltreibende, die hiezulande eine feste Handelsniederlassung haben, oder Ausländer, welche diese Voraussetzungen erfüllen. Art. 7 Abs. 1 MSchG steht in Wechselbeziehung zu Art. 11 Abs. 1 und Art. 2 MSchG, denen der gleiche Gedanke zugrunde liegt, dass die Marke ein Herkunftszeichen darstellt, und die zum Zwecke den Schutz des Publikums vor Täuschung über die Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Produkte haben. Diese Grundsätze finden auch auf die IR-Marken Anwendung.

3.2. Diese Hinterlegereigenschaft fehlte der Beklagten mit Bezug auf Bekleidungsartikel und dergleichen Waren jedenfalls, als sie mit der Klägerin Verhandlungen betreffend eine Markenlizenz führte und diese dasselbe Signet international registrieren liess. Indem die Imperial-Gruppe das JPS-Signet nach seiner Kreierung (1970) zunächst auf den Lotus-Rennwagen anbringen liess, verwendete sie das Zeichen eindeutig nur werbemässig zur Förderung des Tabakkonsums. Der Aufdruck der Zeichen John Player Special und JPS auf solchen Spielzeugen, Leibchen usw. diente keinem anderen Zwecke, weshalb auch aus der Anlieferung von derartigen Textilerzeugnissen an die Beklagte bzw. die Gruppe nichts für ihren Standpunkt abgeleitet werden kann; damit wird vielmehr nur bestätigt, dass von der Imperial-Gruppe bzw. der Beklagten solche Artikel zu Werbezwecken für das Tabakgeschäft abgegeben wurden; dies ist Werbung mittels einer bekannten Marke für eine bekannte Ware (Tabakerzeugnisse) auf einem davon gänzlich verschiedenen Produkt als Werbeträger.

Die Beklagte kann daher nicht als Produzentin oder Handeltreibende mit Bezug auf diese Waren bezeichnet werden. Soweit sie oder der Konzern selber solche Artikel mit dem JPS-Zeichen abgibt, sind diese Waren bestenfalls als Hilfsartikel zu betrachten. Die Verwertung des JPS-Signetes durch Lizenzvergabe, ursprünglich wohl die Hauptaufgabe der Beklagten, führt zu keinem anderen Ergebnis. Der Gebrauch einer Marke durch den Lizenznehmer ist zwar dem Lizenzgeber anzurechnen. Eine gültige Markenlizenzierung setzt aber, von hier nicht interessierenden Fällen (Lizenzierung durch Erfinder usw.) abgesehen, voraus, dass entweder der Lizenzgeber mit dem Lizenznehmer wirtschaftlich eng verbunden ist (Art. 6bis MSchG) oder der Lizenznehmer das Geschäft, dessen Erzeugnisse die Marke unterscheiden soll, erwirbt oder zum Gebrauch übernimmt und die Benützung durch den Lizenznehmer weder das Publikum über die Herkunft der Ware täuschen kann noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt (Art. 11 MSchG). Die mit Drittfirmen abgeschlossenen Lizenzverträge, wie ihn die Beklagte auch mit der Klägerin abzuschliessen hoffte, verstiesen daher zumindest als Markenlizenzverträge gegen Art. 11 und 7 MSchG; jedenfalls konnte die Beklagte durch stellvertretende Geschäftstätigkeit

der Lizenznehmer kein gültiges Markenrecht erwerben, ja es müsste die Verwendung der fraglichen Zeichen, wenn der Verkehr darin einen markenmässigen Gebrauch sehen sollte, insofern als irreführend bezeichnet werden. Daran ändern auch die in den Lizenzverträgen enthaltenen Qualitätsvorschriften mit Bezug auf die von den Lizenznehmern unter diesen Zeichen geführten Waren nichts, abgesehen davon, dass es entscheidend auf die Qualitätskontrolle ankommt und nicht ersichtlich ist, wie die Beklagte ohne eigene Geschäftserfahrung eine solche Kontrolle hätte ausüben können. Es gilt somit auch für eine derartige Verwertung von Zeichen, was das Bundesgericht schon in einem früheren Fall feststellte: Der Zigarettenhersteller, der seine Zigarettenmarke für nicht von ihm fabrizierte und verkaufte Textilien hinterlegen will, verwendet diese reklamehaft, der gesetzlichen Zweckbestimmung zuwiderlaufend (vgl. BGE 100 Ib 41).

3.3. Mit der Hauptklageduplik und Widerklagereplik will die Beklagte geltend machen, sie betreibe nunmehr nach erfolgter Umstrukturierung des Konzerns wirklichen Handel mit JPS-Leibchen und dergleichen Waren wie Sportbekleidungsstücke, Taschen, Uhren usw. Sie habe im Herbst 1980 in Zeitschriften Inserate für die diversen John-Player-Erzeugnisse erscheinen lassen, neue Prospekte – dies noch unter der alten Firmenbezeichnung – herausgegeben und Firmenzweck und Firma geändert. Es habe sich sogar als notwendig erwiesen, sich für den laufenden Geschäftsbetrieb in der Schweiz der Mitarbeit einer in der Modebranche erfahrenen Person, von Frau Manuela Perrot, zu versichern, die neben ihrer eigenen Modeagentur im “Anstellungsverhältnis” einen Teil ihrer Arbeit der Promotion der John-Player-Erzeugnisse der Beklagten widme. Auch dies macht jedoch die Beklagte noch nicht zur Textilhändlerin. Zunächst ist ergänzend festzustellen, dass die Beklagte gemäss dem selber eingereichten Handelsregisterauszug ausser von einer in England wohnenden Person von zwei in Zürich praktizierenden Rechtsanwälten vertreten wird und bei dem einen von diesen Sitz hat. In ihren Inseraten und Prospekten wirbt sie sodann für die in Frage stehenden Waren unter einer Postfachadresse und der alten Firmenbezeichnung, die Rechnungsformulare lauten sogar auf die Adresse von Frau Perrot. Gleichgültig, in welchem rechtlichen Verhältnis Frau Perrot zur Beklagten steht, so lässt damit die letztere die in Frage stehenden Waren nach wie vor von anderen Personen für sich herstellen und verkaufen; Herstellerin oder Händlerin wäre sie nur, wenn ihr Geschäftsbetrieb selber diese Ware umfassen und diese in ihrem Betrieb ihre bestimmungsgemässe Verwendung finden würde. Es ist auch nicht ersichtlich, wie die für die Promotion angestellte Modeberaterin, Frau Perrot, einen bestimmenden Einfluss auf die Qualität dieser Produkte ausüben soll. Bei der schliesslich geltend gemachten Verkaufsaktion bei Jelmoli trat offensichtlich diese Firma als Händlerin auf.

Mit der geltend gemachten Umstrukturierung des Konzerns, insbesondere der behaupteten Zweck- und Firmenänderung der Beklagten, und der Lösung der Grossistennummer für die Handelstätigkeit ausserhalb der Tabakbranche wurde denn auch lediglich die Promotion innerhalb des Konzerns verselbständigt. Nach

wie vor geht es darum, für Tabakwaren der Firmengruppe zu werben; die Werbung auf Leibchen und dergleichen Artikel ist sogar die unmittelbare Folge der Rennsportwerbung, weil JPS durch den Rennsport bekanntgeworden ist und die Leute nur aus diesem Grunde bereit sind, mit solchen Kleidungsstücken herumzulaufen. Auf die Grossistennummer für Tabakwaren konnte die Beklagte um so leichter verzichten, als die Tabakwaren bei ihrer Schwestergesellschaft bestellt werden können, während es der Förderung der Werbung auf den hier in Frage stehenden Werbeträgern und dem gehobenen JPS-Image nur abträglich sein kann, wenn offen auf einen Zigarettenverkäufer hingewiesen wird. Von einer wirklichen Diversifikation eines Tabakkonzerns in Textilien, wie sie die Beklagte vorschützt, kann unter den gegebenen Umständen ernsthaft nicht gesprochen werden.

Über diesen Mangel helfen der Beklagten auch die Registrierung durch das Bundesamt für geistiges Eigentum und die Vermutung gemäss Art. 5 MSchG nicht hinweg. Da sie die Marke JPS für den Warenbereich Textilien nicht gültig hinterlegen konnte, erweist sich die Eintragung als nichtig.

Die Frage nach der Priorität am Zeichen JPS stellt sich bei dieser Sach- und Rechtslage mit Bezug auf die Widerklage nicht.

4. Mit der *Widerklage* spricht die Beklagte der Klägerin ein Recht an der Marke JPS für Textilien und weitere Waren ab. Sie beruft sich zur Begründung hierfür auf Schutzansprüche gemäss dem Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Kunst (URG), auf das Markenschutzgesetz (MSchG), den Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28/29 ZGB, den Schutz gemäss dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG), auf die Verantwortlichkeit des ungetreuen Agenten gemäss Art. 6septies der Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe), auf Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR), die Haftung bei Vertragsverhandlungen ("culpa in contrahendo") und behauptet überdies Unsittlichkeit und Widerrechtlichkeit (Art. 41 OR) und offenbaren Rechtsmissbrauch (Art. 2 ZGB). Sinngemäss macht sie diese Ansprüche auch für den Fall geltend, dass ihr der eine oder andere Anspruch, insbesondere ein Markenrecht am Zeichen JPS für Waren ausserhalb des Bereiches Tabakwaren versagt werden sollte. Die Klägerin argumentiert demgegenüber im wesentlichen dahin, da die Beklagte weder ein Urheberrecht am Zeichen JPS noch ein gültiges Markenrecht daran für Waren ausserhalb des Bereiches Tabakwaren habe, sei das Zeichen JPS für diesen weiteren Bereich zur Aneignung frei gewesen. Denn was nach jenen Gesetzen nicht geschützt sei, dürfe nicht nach UWG geschützt werden; zwischen den Parteien bestehe auch kein Wettbewerbsverhältnis. Damit könne sich die Beklagte auch nicht auf die allgemeinen Normen des ZGB und OR berufen; sie handle vielmehr rechtsmissbräuchlich, wenn sie der Klägerin aus Neid die Verwendung des Zeichens JPS für Textilien und andere von Tabakwaren gänzlich abweichende Waren verbieten lassen wolle.

4.1. Richtig an dieser Argumentation der Klägerin ist, dass nicht über das UWG und nicht über die allgemeinen Normen des ZGB und OR geschützt werden darf, was den einschränkenden Bestimmungen des URG und MSchG widerspricht. Ebenso bestimmt das UWG im wirtschaftlichen Wettbewerb abschliessend, was lauter oder unlauter ist. Ähnliches gilt auch für andere Normen des Kennzeichnungsschutzes, die noch in Erwägung zu ziehen sein werden. Wenn der Beklagten weder nach den genannten Gesetzen noch nach einer in Betracht zu ziehenden anderen Norm ein besseres Recht am Zeichen JPS zustehen sollte, dann könnte die Aneignung dieses Zeichens durch die Klägerin für Textilien trotz der sklavischen Übernahme und ungeachtet der geführten Lizenzvertragsverhandlungen nicht als unsittlich oder widerrechtlich (Art. 41 OR) oder offenbar rechtsmissbräuchlich (Art. 2 ZGB) bezeichnet werden.

Daher ist es auch müssig, auf die von der Beklagten geltend gemachte Verantwortlichkeit des ungetreuen Agenten, auf das Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag und die Rechtsfigur der “culpa in contrahendo” näher einzugehen. Art. 6 septies PVUE (in der Lissabonner Fassung), auf deren Anwendung im eigenen Lande Angehörige eines Verbandslandes sich übrigens nicht berufen können, regelt die Eintragung einer Marke auf den Namen des Agenten oder des Vertreters ohne Einwilligung des Markeninhabers; dies setzt sowohl nach der Konvention als auch nach dem Landesrecht, auf das die Konvention in diesem Punkte verweist, eine dem Markeninhaber zurechenbare Marke voraus. Dies gilt ebenso für die Aneignung eines Zeichens durch einen anderen Dritten. War das Zeichen JPS für den in Frage stehenden Bereich frei, wie dies von der Klägerin unterstellt wird, so konnte es von einem Dritten originär erworben werden. Die Usurpation eines Zeichens durch einen Dritten, der nicht Agent oder Vertreter des Markeninhabers ist, könnte nebenbei bemerkt ohnehin nicht als auftragslose Geschäftsführung (Art. 400, 424 OR) konstruiert werden; vielmehr wäre die Marke des Dritten gegebenenfalls einfach unzulässig. Schliesslich ist die Aufnahme von Lizenzvertragsverhandlungen der Klägerin mit der Beklagten nicht adäquat kausal für die Aneignung des JPS-Signets durch die Klägerin; denn es wäre ihr freigestanden, dieses Signet, falls es frei war, unabhängig von solchen Verhandlungen zu übernehmen.

Denkbar ist, dass ein Dritter seinem Mitbewerber bei der Ingebrauchnahme eines an sich freien Zeichens in einer Weise wider Treu und Glauben oder rechtsmissbräuchlich zuvorkommt. Grundsätzlich steht jedoch keinem Bewerber eine Anwartschaft auf ein Zeichen zu; vielmehr entscheidet der Zeitpunkt der Ingebrauchnahme (oder der Eintragung) über die Priorität. Da die Beklagte weder im Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen noch heute sich auf einen ihr zurechenbaren Gebrauch der Marke JPS für den weiteren Warenbereich stützen kann, kann zumindest nicht angenommen werden, die Klägerin habe sie mit der Eintragung derselben Marke wider Treu und Glauben oder rechtsmissbräuchlich der Möglichkeit beraubt, selber die gleiche Marke für Textilien und dergleichen Waren eintragen zu lassen. Ergänzend sei in diesem Zusammenhang beigefügt,

dass auch von einem diesbezüglich wettbewerbsrechtlich relevanten Vertrauensbruch oder von der Ausnutzung einer erst durch die Vertragsverhandlungen erlangten Kenntnis wider Treu und Glauben nicht gesprochen werden kann.

4.2. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist ihr aber das Zeichen JPS der Beklagten mit der Verneinung eines Urheberrechtes daran und mit der Aberkennung eines gültigen Markenrechtes der Beklagten an diesem Zeichen für den Warenbereich Textilien und dergleichen nicht schon zur freien Ausbeutung freigegeben. Zwar gilt das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern, womit der schweizerischen Schwestergesellschaft der Beklagten ein Urheberrecht am JPS-Signet mangels Vorliegens eines urheberrechtlich schützbares Werkes abgesprochen wurde, wie dargelegt auch für die Beklagte; die bloss Kombination von drei Buchstaben in einer bekannten Schriftform, die zudem von anderen gängigen Schriftformen nur unwesentlich abweicht, ist jedenfalls kein urheberrechtlich schützbares Werk im Sinne von Art. 1 URG. Nach dem zur Hauptklage Dargelegten kann die Beklagte sodann für den hier in Frage stehenden Warenbereich kein Markenrecht in Anspruch nehmen; vielmehr handelt es sich beim Gebrauch des JPS-Signets für diesen weiteren Warenbereich zumal im Zeitpunkt der Eintragung des gleichen Zeichens durch die Klägerin um einen solchen für Hilfsartikel zur Förderung des Handels mit Tabakwaren; dies begründet zwischen diesen Waren (Textilien und Tabakwaren) keine Warengleichartigkeit. Ein Schutzanspruch aus der Eintragung der Marke JPS für Tabakwaren über diesen Bereich hinaus scheidet daher an Art. 6 Abs. 3 MSchG, wonach eine Verwechslungsgefahr bei Gebrauch einer Marke durch einen Dritten für gänzlich verschiedene Waren zu verneinen ist. Selbst dass eine Marke aufgrund ihrer überragenden Verkehrsgeltung einmalige Kennzeichnungs- und Werbekraft besitzt, reicht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung weder nach UWG noch nach den allgemeinen Gesetzesvorschriften für sich allein aus, den Rechtsschutz auf gänzlich abweichende Waren auszudehnen, und dies ungeachtet des Umstandes, ob ein Dritter aus der Nachahmung oder Nachmachung einer solchen Marke für sich Nutzen zieht und die berühmte Marke hierdurch verwässert (vgl. grundsätzlich BGE 87 II 40 ff.).

Die Beklagte beruft sich jedoch in diesem Zusammenhange weiter auf den Schutz ihrer Persönlichkeit und Individualsphäre im Sinne von Art. 28/29 ZGB. Diese Sphäre wird von der Klägerin verletzt, wenn sich das Zeichen JPS über ein blosses (berühmtes) Kennzeichen für Waren hinaus zu einer schlagwortartigen Benennung des Geschäftes oder der dahinterstehenden Person, mithin zu einem Individualrecht der Beklagten und der mit ihr verbundenen Firmen entwickelt haben sollte, bevor es sich die Klägerin zu ihrem eigenen Nutzen aneignete; dieser Rechtsschutz steht auch der juristischen Person zu.

Das Stammzeichen John Player, ursprünglich ein Geschäftsname und im Verlaufe der Zeit in vielen Abwandlungen wie Player's Navy Cut (1925), Player's Medium Navy Cut (1951), Player's Navy Mixture (1951), Player's Navy Cut de Luxe (1953), Player's Please (1955), John Player & Sons (1956), John Player

Special (1971) und Player's (1971) als Marke für Zigaretten und Tabakwaren eingetragen, ist, wie das Gericht aus eigener Erfahrung weiss, einem Grossteil des Publikums hierzulande als Kennzeichen einer Tabakfirma, d.h. notorisch bekannt. Wie dem älteren Teil des Publikums erinnerlich ist, erfreute es sich hierzulande vor allem in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg eines Aufschwunges. Ab 1970 fanden die Zeichen John Player Special und JPS insbesondere durch die Grossaufmachung dieser Zeichen auf den Formel-1-Rennwagen des von der Imperial-Gruppe mit Geldspenden unterstützten Lotus-Teams, in Fernsehsendungen, in Illustrierten und Sportzeitschriften weltweite Verbreitung. Gerade die Durchsetzung des Zeichens JPS im Rennsport ermöglichte der Beklagten und den ihr verbundenen Firmen die wohl billigere Werbung mit Leibchen und dergleichen Artikeln des persönlichen Bedarfs mit dem Anstrich eines profilierten Images, und nur dieser Umstand konnte die verschiedenen sog. Lizenznehmer bewegen, für die Verwendung der JPS-Zeichen auf solchen Werbeträgern noch Lizenzzahlungen zu leisten. Wie bereits angedeutet, weist nun aber das Zeichen John Player Special seinem Ursprung und wesentlichen Inhalte nach auf einen Geschäftsnamen hin, was übrigens in der neuen Firmenbezeichnung der Beklagten seinen folgerichtigen Ausdruck fand. Für den unbefangenen Konsumenten, zu welchem Kreis auch der Richter gehört, besteht kein Zweifel, dass damit schlagwortartig Waren und Leistungen einer bestimmten Firma oder Firmengruppe bezeichnet werden; mit anderen Worten, John Player Special individualisiert für den Bereich Tabakwaren die dahinterstehende Firmengruppe und die für die Promotion dieses Zeichens gegründete Beklagte, und zwar so sehr, dass die eigentlichen Firmenbezeichnungen wie Imperial Group Ltd., Imperial Tobacco usw. zumindest dem Publikum kaum je bekannt geworden sein dürften.

Dies gilt in gleicher Weise für das abgekürzte Signet JPS in der bekannten Aufmachung. Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Beklagte habe dieses Zeichen nicht in Alleinstellung verwendet. Der Umstand, dass es in Verbindung mit dem Namen John Player Special verwendet wurde, legt im Gegenteil den Schluss nahe, es habe sich dank dieser Verbindung rascher und eindeutig als schlagwortartige Kurzbezeichnung für die Beklagte und die mit ihr verbundenen Firmen durchgesetzt. Erfahrungsgemäss wird es in der bekannten typischen Kombination auch als Synonym des Geschäftsnamens und Markenzeichens John Player verstanden.

Die Klägerin kann daher mit ihrer Argumentation nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie mit der geradezu sklavischen Übernahme des Signets der Beklagten, die sachlich in keiner Weise begründet ist, beim unbefangenen Publikum den Eindruck erweckt, es bestünden zwischen ihr und der Beklagten bzw. den mit ihr verbundenen Firmen rechtliche oder wirtschaftliche Beziehungen oder es handle sich bei der Verwendung dieses Zeichens als Marke für Waren, die der Beklagten bis anhin als Werbeträger für das gleiche Zeichen dienten, ebenfalls um eine Werbeaktion der Beklagten. Wie die versuchte Eintragung des Namens John Player Special durch die Klägerin im schweizerischen Markenregister und

die Verwendung des JPS-Signets durch sie in der gleichen reklamemässigen Aufmachung in Gold auf schwarzem Hintergrund in Italien zeigen, geht es ihr denn auch offensichtlich darum, für sich den Namen und die Werbekraft für einen Bereich auszunützen, in dem die Beklagte und die mit ihr verbundenen Firmen das Zeichen auf solchen Werbeträgern bereits eingeführt und hierfür einen Namen erworben haben. Dies braucht sich die Beklagte nicht gefallen zu lassen; gemäss der Rechtsprechung hat sie vielmehr, und zwar ungeachtet des Vorliegens eines Wettbewerbsverhältnisses, Anspruch auf Beseitigung der Störung gegen die Verwendung eines verwechselbar gleichen oder ähnlichen Namens durch einen Dritten, sei es, dass dieser dasselbe Zeichen als Name, sei es, dass er es als Marke oder auf andere Weise zur Kennzeichnung im Verkehr verwendet.

4.3. Durch die sklavische Nachmachung des die Beklagte und ihre Leistungen und Waren kennzeichnenden Signets JPS und die Ausbeutung des damit verbundenen Rufes zum Nachteil der Beklagten handelt die Klägerin zudem wider Treu und Glauben im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b und d UWG. Zu prüfen ist, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe, das nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung Voraussetzung für die Anwendung dieses Gesetzes ist. Ein derartiges Verhältnis kann zwischen dem Hersteller von Tabakwaren und dem Textilfabrikanten oder -händler nicht ohne weiteres bejaht werden; doch liegen im vorliegenden Falle die Verhältnisse anders. Indem die Beklagte auf Erzeugnissen wie den zu diesem Zweck beliebten Leibchen und dergleichen Werbung für ein anderes Produkt betreibt, will sie auch den Werbeträger in Umlauf bringen, und zwar in grosser Menge. Sie ist daher am Absatz auch dieser Ware interessiert, wobei die Werbung für die bekannte Ware mithilft, das Trägerprodukt zu verkaufen. Dies trifft selbst im Falle zu, wo sie das Trägerprodukt durch Dritte vertreiben lässt; gleichgültig, ob sie auch für diesen weiteren Warenbereich ein Monopolrecht besitzt oder nicht, so werden bei der markenmässigen Verwendung des gleichen Zeichens durch einen anderen Dritten für dieselbe Ware der Umsatz des Werbeträgers und die Werbekraft des Zeichens hierfür und letztlich für die bekannte Ware beeinträchtigt; ebenso wird die Beklagte in einer allfälligen, wettbewerbsrechtlich nicht unzulässigen Verwertung ihres Zeichens gehindert. Da das Publikum bei einer derartigen Ausnützung des Zeichens durch die Klägerin vorab in Anbetracht der individualisierenden Bedeutung für die Beklagte überdies leicht zur Annahme verleitet wird, zwischen ihr und der Beklagten bestünden rechtliche oder wirtschaftliche Beziehungen oder es handle sich um eine Werbeaktion der Beklagten, wird zumindest der Anschein eines Wettbewerbsverhältnisses erweckt. Fasst man den Begriff des Wettbewerbsverhältnisses entsprechend der Schutzfunktion des UWG weit, so lässt sich damit ein solches ohne Bedenken bejahen.

Dieser Ausnahme stehen auch nicht etwa einschränkende Bestimmungen des URG oder MSchG entgegen. Das URG ordnet den Schutz eines Kunstwerkes und nicht eines Kennzeichens, als das sich das Zeichen JPS, das kaum wegen seiner ästhetischen Gestaltung zur Schau getragen wird, darstellt. Mit dem Ausschluss

des Markenschutzes für gänzlich abweichende Waren (Art. 6 Abs. 3 MSchG) ist aber noch nichts über den Schutzbereich eines Individualzeichens und nichts über die Zulässigkeit der Nachmachung einer Werbung bei Vorliegen besonderer Umstände ausgesagt. Dadurch, dass die Klägerin das die Beklagte und ihre Firmengruppe kennzeichnende JPS-Signet nachmacht und den Eindruck erweckt, es könnten zwischen ihr und der Beklagten rechtliche oder wirtschaftliche Beziehungen bestehen, begeht sie unabhängig vom besonderen Markenschutz unlauteren Wettbewerb. Davon abgesehen setzt sie sich durch die Verwendung des gleichen Zeichens für zwar an und für sich gänzlich verschiedene, jedoch für Waren, die der Beklagten zulässigerweise als Werbeträger dienen und wofür sie im Publikum bekannt war, selber in Beziehung zur Beklagten; dies insbesondere dann, wenn sie, wie aufgrund ihres bisherigen Verhaltens zu befürchten ist (vgl. vorstehend), das Zeichen noch in derselben reklamemässigen Aufmachung in Gold auf schwarzem Hintergrund verwenden sollte, die für das Publikum keine zuverlässige Unterscheidung mehr erlaubt, ob es sich hierbei um Markenartikel oder um Werbeartikel (für Tabakwaren) handelt. Im übrigen sind beide Parteien direkt oder indirekt auch am Absatz der gleichen Ware interessiert, selbst wenn diese Ware das eine Mal als Markenware und das andere Mal als Werbeware in Erscheinung tritt.

Diese Ausbeutung des Namens und des Zeichens der Beklagten durch die Klägerin lässt sich demzufolge nicht mit vermeintlichen oder vorgeschützten Schranken der Sondergesetze und nicht mit dem behaupteten Fehlen eines Wettbewerbsverhältnisses rechtfertigen, sondern verstösst gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb.

5. Die Markeneintragung der Marke JPS durch die Klägerin muss überdies im wesentlichen aus denselben Gründen als täuschend im Sinne von Art. 14 Ziff. 2 i.V.m. Ziff. 4 MSchG bezeichnet und daher vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Darnach ist u.a. unzulässig eine Marke, die eine ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte Firma trägt. Da das Signet JPS im Verkehr als Synonym des Geschäftsnamens John Player verstanden wird, täuscht die Klägerin gleich wie bei der Übernahme des vollen Namens John Player (Special) eine ersonnene Firma oder eine Verbindung zur Beklagten und zu den mit ihr verbundenen Firmen vor. Diese Gefahr ist um so grösser zu veranschlagen, als die Klägerin dieses Zeichen wie erwähnt in der gleichen Aufmachung wie die Beklagte für Waren verwendet oder zu verwenden droht, die im Publikum als Werbeträger der Beklagten bekannt sind.

6. Die Frage, ob das Markenschutzgesetz einen Anspruch auf Abtretung einer usurpierten Marke gewähre, kann offenbleiben. Im vorliegenden Fall ist ein solcher Anspruch schon deshalb zu verneinen, weil nicht von der Aneignung einer Marke der Beklagten durch die Klägerin ähnlich dem Falle, wo der Geschäftsgagent oder Vertreter des Markeninhabers dessen Marke eintragen lässt, gespro-

chen werden kann. Die Eintragung der Marke JPS durch die Klägerin erweist sich vielmehr aus den genannten Gründen als unzulässig und daher als nichtig, und zwar in Anbetracht der Bedeutung dieses Zeichens für die Beklagte im Verkehr im vollen Umfange. Der Anspruch geht auf Feststellung der Nichtigkeit; die Löschung im Register ist eine gesetzliche Folge davon.

Die Beklagte kann im übrigen die Nichtigkeit gestützt auf Art. 14 Ziff. 1 und 4 MSchG selbst im Falle geltend machen, dass ihr eigene Ansprüche aus UWG abgesprochen werden sollten; denn die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit kann von jedermann erhoben werden, der ein Interesse daran hat.

Gestützt auf Art. 28 und 29 ZGB und Art. 2 Abs. 2 UWG hat die Beklagte ferner Anspruch auf Unterlassung der erfolgten oder drohenden Verwendung des Zeichens JPS durch die Klägerin.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

1. Nach schweizerischem Recht sind zur Hinterlegung ihrer Marken insbesondere berechtigt: industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet, sowie Handeltreibende mit einer festen schweizerischen Handelsniederlassung (Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG). Die Eintragung ihrer Marken setzt also voraus, dass sie die Waren, die damit gekennzeichnet werden sollen, entweder selber herstellen oder mit ihnen Handel treiben (BGE 100 Ib 43 Erw. 1 und 100 II 161/62 mit Zitaten). Das Recht an einer Marke und deren Schutz hängen zudem davon ab, dass der Berechtigte sie bestimmungsgemäss gebraucht. Als solcher Gebrauch kommt nach schweizerischer Auffassung nur die Verwendung der Marke auf der Ware, die sie kennzeichnen soll, oder deren Verpackung in Frage (BGE 101 II 296, 100 II 233/34); das ist selbst dann zu beachten, wenn der Inhaber der Marke sich auf einen prioritätsbegründenden Gebrauch vor der Hinterlegung des Zeichens beruft (BGE 102 II 115 Erw. 2).

Diese Voraussetzungen gelten auch für die Marke "JPS", welche die Beklagte am 7. März 1978 u.a. für Textilerzeugnisse unter Nr. 292 594 in der Schweiz eintragen liess, gleichviel ob das Zeichen als Individual- oder als Konzernmarke anzusehen ist (BGE 105 II 53 und 55).

a) Das Handelsgericht spricht dieser Marke den Schutz vorweg ab, weil die Beklagte weder zur Zeit, als die Klägerin ihrerseits das Signet "JPS" unter den Nrn. 428 968 und 443 515 international als Marken registrieren liess, noch nach der angeblichen Erweiterung ihres Geschäftsbereiches als Produzentin oder Handeltreibende im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG bezeichnet werden könne. Was die Beklagte dagegen mit ihrer Berufung vorbringt, scheidet zum grössten Teil schon an tatsächlichen Feststellungen des Handelsgerichts und ist im übrigen nicht geeignet, dessen Rechtsauffassung zu widerlegen.

Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte ihren Sitz bei einem Zürcher Rechtsanwalt. Sie wirbt zudem für die streitigen Textilien in Inseraten und

Prospekten und nach Änderung ihres Geschäftszweckes unter einer Postfachadresse und lässt diese Artikel nach wie vor durch Dritte herstellen und verkaufen. Dies gilt insbesondere für den Vertrieb durch die Modeagentur der Frau Perrot, deren Mitarbeit die Beklagte sich in der Modebranche gesichert haben will, die ihre Agentur aber auch nach der zeitweisen Anstellung durch die Beklagte selber fortgeführt hat; die Rechnungsformulare lauteten denn auch weiterhin auf die Adresse dieser Frau. Gleich verhielt es sich nach Annahme des Handelsgerichts bei den Verkaufsfaktionen, welche das Warenhaus Jelmoli für die Beklagte organisierte und durchführte.

Diese Feststellungen der Vorinstanz betreffen tatsächliche Verhältnisse und binden das Bundesgericht, weil entgegen den Einwänden der Beklagten weder von einem Versehen noch von einer Verletzung des Art. 8 ZGB die Rede sein kann. Es geht vielmehr um blosser Kritik an der Beweiswürdigung, wenn die Beklagte namentlich behauptet, die Ausführungen des Handelsgerichts beruhten auf einer willkürlichen und irrümlichen Bewertung der eingereichten Unterlagen, aus denen sich eindeutig ergebe, dass sie selbst und unmittelbar Textilerzeugnisse mit dem Signet "JPS" angeboten und tatsächlich verkauft habe; Frau Perrot sei als Teilzeitangestellte im Auftrag und für Rechnung der Gesellschaft tätig gewesen, die übrigens eine neue Grossistenummer zugeteilt erhalten habe; das sei zumindest ein gewichtiges Indiz für eine eigene Geschäftstätigkeit. Zur Abnahme weiterer Beweise über die Geschäftsbeziehungen mit der Modeagentur Perrot sodann hatte das Handelsgericht keinen Anlass, da es die betreffenden Sachbehauptungen der Beklagten schon durch andere Beweismittel als widerlegt erachtete oder für unerheblich halten durfte (BGE 92 II 82, 87 II 232, 86 II 302).

Nach dem, was in tatsächlicher Hinsicht feststeht, kann die Beklagte von sich im Ernst nicht sagen, eine Handeltreibende mit einer festen schweizerischen Handelsniederlassung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG zu sein. Sie unterhält in der Schweiz für Textilien weder einen eigenen Fabrikations- noch einen eigenen Handelsbetrieb, und dass sie die Modeagentur Perrot oder ähnliche Geschäftsbetriebe Dritter wirtschaftlich beherrsche oder mit ihnen im Sinne von Art. 6bis MSchG wirtschaftlich eng verbunden sei (vgl. BGE 100 II 165 Erw. 3b), macht sie nicht geltend. Eine Handelstätigkeit einzig mit Hilfe anderer Betriebe Dritter, ohne eine eigene Geschäftsniederlassung genügt nicht; deswegen bestimmt Art. 11 MSchG denn auch, die Marke dürfe nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient (*David*, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., S. 154 N 7; *Matter*, Kommentar zum MSchG, S. 126/27; *Troller*, Immaterialgüterrecht II, S. 745/46, 749 und 928/29). Die Auffassung des Handelsgerichts, die Berechtigung der Beklagten zur Eintragung der Marke "JPS" sei zu verneinen, ist daher im Ergebnis nicht zu beanstanden. Dass diese Berechtigung von der Registerbehörde bejaht worden ist, hilft der Beklagten nicht, da ihre endgültige Prüfung dem Richter vorbehalten ist (BGE 74 II 184 ff.).

b) Das Handelsgericht erachtet die Marke Nr. 292 594 ferner sinngemäss als nichtig, weil die Verwendung des Signets "JPS" auf Textilien sich unter den gegebenen Umständen als blosser Reklame des Tabakkonzerns erweise. Es hält der Beklagten entgegen, die Imperial Firmengruppe habe das Signet nach dessen Schaffung im Jahre 1970 zunächst nur benutzt oder von Dritten benutzen lassen, um für ihre Tabakwaren zu werben, und zwar auf davon gänzlich verschiedenen Erzeugnissen (Rennwagen, Spielzeugen, Leibchen usw.). Auch nach dem geltend gemachten Wandel des Konzerns, insbesondere der behaupteten Zweckänderung der Beklagten, gehe es der Gruppe um Reklame für solche Waren; von einer wirklichen Diversifikation oder Umstellung ihrer Geschäftstätigkeit auf Textilien könne im Ernst nicht gesprochen werden.

Die Beklagte versucht auch diese Feststellung der Vorinstanz in unzulässiger Weise mit gegenteiligen Sachbehauptungen anzufechten. Sie können nur dahin verstanden werden, dass das Zeichen auf Erzeugnissen ausserhalb des Tabakbereiches nicht nur vor seiner Hinterlegung vom 7. März 1978, sondern auch nachher bloss zu Werbezwecken für Tabakwaren verwendet worden ist. Das schliesst sowohl eine prioritätsbegründende Vorbenutzung wie einen schutzwürdigen Gebrauch der Marke nach deren Hinterlegung aus. Entgegen den Einwänden der Beklagten verhält es sich daher grundsätzlich nicht anders als in dem in BGE 100 Ib 41 ff. veröffentlichten Falle, wo der Inhaber die Marke ebenfalls Dritten zum Gebrauch auf Bekleidungsstücken überlassen hat, um für seine Tabakwaren Reklame zu machen. Hier wie dort läuft das Vorgehen des Hinterlegers den gesetzlichen Funktionen der Marke stracks zuwider, da das Zeichen ihn als Hersteller oder Händler der damit versehenen Textilien erscheinen lässt, obschon er solche Waren weder selber erzeugt noch vertreibt (BGE 105 II 53 und 101 Ib 44 mit Hinweisen). Dass Unternehmen mit expansiver Geschäftspolitik eine einmal bekannte Marke für vielfältige Sortimente zu verwenden pflegen, ergibt nichts zugunsten der Beklagten; das berechtigt selbst eine Konzernfirma nicht, sich über den Schutz des Publikums hinwegzusetzen, den das geltende Landesrecht mit dem Zweck einer eingetragenen Handelsmarke verfolgt. Das Handelsgericht durfte daher auch unter diesem Gesichtspunkt ohne Verletzung von Bundesrecht feststellen, dass die Marke "JPS" Nr. 292 594 für die von der Klägerin beanstandeten Waren nichtig ist.

2. Das Handelsgericht nimmt an, dass der Name "John Player" hierzulande weiten Kreisen als Kennzeichen einer Tabakfirma bekannt ist. Auch die Bezeichnung "John Player Special" weise auf einen Geschäftsnamen und entspreche übrigens bis auf ein Wort dem neuen Namen der Beklagten. Für den unbefangenen Konsumenten könne kein Zweifel bestehen, dass damit schlagwortartig Waren und Leistungen einer bestimmten Firma oder Firmengruppe gekennzeichnet würden, weshalb die Bezeichnung nicht nur die dahinterstehende Firmengruppe der Tabakbranche, sondern auch die Beklagte individualisiere, die zu ihrer Förderung gegründet worden sei. Das gelte auch für das Signet

“JPS” in der bekannten graphischen Aufmachung, zumal es in Verbindung mit “John Player Special” verwendet worden sei und sich deshalb rascher als Kurzbezeichnung für die Beklagte und die mit ihr verbundenen Firmen durchgesetzt habe. Erfahrungsgemäss werde es in dieser Verbindung auch als Synonym des Geschäftsnamens und Warenzeichens “John Player” verstanden. Die Klägerin habe daher die Beklagte namentlich in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt, indem sie deren Signet sklavisch nachgeahmt habe, um es samt seiner Werbekraft für eigene Geschäftszwecke auszunützen.

a) Die Klägerin anerkennt, dass nach der Rechtsprechung an Marken oder anderen Bezeichnungen, die im Verkehr für die schlagwortartige Benennung eines Geschäftes oder Geschäftsinhabers gebraucht werden, auch dann ein Individualrecht oder Persönlichkeitsrecht auf den Namen besteht, wenn sie sich vom eigentlichen Namen unterscheiden (BGE 87 II 47 Erw. 3b mit Hinweisen). Sie meint aber, dass ein solcher Persönlichkeitsschutz auf eine Umgehung elementarer Grundsätze des Markenrechts, insbesondere desjenigen der Warengebundenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG, hinauslaufe. Der Einwand scheidet schon daran, dass nach ständiger Rechtsprechung sich auch derjenige auf Art. 28 f. ZGB berufen kann, dem der Schutz einer Marke aus welchen Gründen auch immer verweigert worden ist (BGE 92 II 278 Erw. 7 und 310 Erw. 3 mit Hinweisen). Das leuchtet um so mehr ein, als Marke und Geschäftsfirma identisch sein können (Art. 1 Abs. 1 MSchG) und tatsächlich oft identisch sind oder der Geschäftsinhaber häufig einen charakteristischen Bestandteil seiner Firma als Wortmarke verwendet (BGE 98 Ib 190). Die Klägerin muss sich übrigens entgegenhalten lassen, dass das Handelsgericht die Marke Nr. 292 594 nicht schlechthin, sondern nur in dem von ihr selbst beanstandeten Umfang nichtig erklärt hat, wenn seine Erwägungen teils auch darüber hinausgehen.

Als unbehelflich erweisen sich auch die Einwände, die Beklagte habe in diesem Verfahren nie behauptet, das Signet “JPS” habe als ihre Bezeichnung zu gelten, es sich zu einer schlagwortartigen Benennung ihres Geschäftes oder ihrer selbst entwickelt; es fehle zudem an einem Erfahrungssatz, wonach das Signet die gleiche Bedeutung habe wie der Geschäftsname und die Marke “John Player” und eine Firmengruppe kennzeichne. Art. 8 ZGB, den die Klägerin offenbar für verletzt hält, verbietet dem Richter nicht, auch nicht behauptete Tatsachen zu berücksichtigen; das ist vielmehr eine Frage des kantonalen Rechts, dessen Anwendung das Bundesgericht auf Berufung hin nicht zu überprüfen hat (BGE 97 II 218 und 343 mit Hinweisen). Die Auffassung der Vorinstanz sodann über die “notorisch bekannt” gewordene Bedeutung des Signets beruht nicht auf einem Erfahrungssatz (vgl. BGE 107 II 275), sondern auf der Würdigung von Tatsachen, nämlich der Reklame, die weltweit insbesondere seit 1970 in Presse, Massenmedien und im Rennsport mit den Zeichen “John Player Special” und “JPS” betrieben wird. Daran ändert nichts, dass das Handelsgericht sie aus eigenem Wissen berücksichtigt hat, zumal es mehrheitlich aus Fachrichtern besteht. Dass schliesslich der Hinweis auf den Geschäftsnamen besonders deut-

lich ist, wenn das Signet mit dem Zeichen "John Player Special" verbunden ist (was nach den bei den Akten liegenden Inseraten und Prospekten durchwegs zutrifft), leuchtet ebenfalls ein.

Mit dem Handelsgericht ist somit davon auszugehen, dass das Signet "JPS" sich namentlich zusammen mit den voll ausgeschriebenen Worten im Verkehr rasch und klar als schlagwortartige Kurzbezeichnung für den Konzern und dessen Firmen durchgesetzt hat. Daraus konnte die Vorinstanz aber, ohne Bundesrecht zu missachten, folgern, die Beklagte werde durch den unerlaubten Gebrauch des Signets in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt und dürfe gestützt auf Art. 28 und 29 ZGB Abhilfe verlangen.

b) Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob wegen Täuschung des Publikums durch die Klägerin nach Art. 2 Abs. 2 UWG und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG gleich zu entscheiden wäre, wie das Handelsgericht annimmt. Immerhin ist zu bemerken, dass die widerrechtliche Übernahme des sklavisch nachgeahmten Signets durch die Klägerin auf eine solche Täuschung über die Herkunft der Ware hinauslief und irreführende Warenzeichen nach ständiger Rechtsprechung als sittenwidrig gelten (BGE 98 Ib 191 ff. und 77 I 79 Erw. 1 mit Zitaten).

Bemerkungen

1. Die Firmengruppe Imperial hat das JPS-Signet im Jahre 1970 als zusätzliches Identifikationsmerkmal für die Tabakerzeugnisse "John Player" eingeführt. Die Beklagte hat als schweizerische Konzerngesellschaft der genannten Firmengruppe Massnahmen getroffen, um das in Frage stehende Monogramm auch für gewisse Bekleidungsartikel und andere Waren ausserhalb des Tabaksektors in Gebrauch zu nehmen. Seit ihrer Statutenänderung vom 16. Januar 1978 beabsichtigt sie u.a., den Handel mit Konsumgütern aller Art zu betreiben, und es wurde ihr zu diesem Zwecke vom BAGE auch die Eintragung der am 7. März 1978 für Bekleidungsstücke hinterlegten Fabrik- und Handelsmarke gestattet. Dennoch verneinen die Gerichte übereinstimmend, dass ein entsprechender Geschäftsbetrieb vorhanden sein soll.

Unseres Wissens wurde die Frage, ob ein materieller Geschäftsbetrieb bereits im Zeitpunkt der Hinterlegung einer Marke vorhanden sein muss, bis heute noch nie eingehend diskutiert. Das BAGE hat sich bisher mit der Prüfung begnügt, ob die beanspruchten Fabrik- und Handelsmarken dem Firmenzweck gemäss Handelsregistereintrag entsprechen oder ob allenfalls aus anderen Indizien geschlossen werden könne, dass der Anmelder ernsthaft beabsichtige, seinen Geschäftsbereich zu erweitern (PMMBl. 1970 I 20, 1971 I 41; Mitteilungen 1973, 180). Diese Praxis scheint denn auch der ratio legis zu entsprechen, erlaubt doch Art. 9 MSchG ebenfalls ein Zuwarten mit der Ingebrauchnahme der eingetragenen Marke bis zu drei Jahren. Diese Frist war indessen zum Urteilszeitpunkt noch nicht abgelaufen, hat doch die

Klägerin keine anderthalb Jahre nach der statutarischen Zweckänderung die Beklagte auf Löschung ihrer Textilmarken eingeklagt. Eine solche Klage rechtfertigt sicherlich, den eigenen Textilbetrieb nicht weiter auszubauen und eine nennenswerte Tätigkeit in dieser Branche gar nicht erst aufzunehmen (vgl. Mitteilungen 1981, 59: Jizer).

2. Die von der Beklagten vorgebrachten Argumente und Beweisofferten betreffend eine selbständige Handelstätigkeit ausserhalb des Tabaksektors wurden etwas summarisch zurückgewiesen, weshalb denn auch die Feststellungen des Handelsgerichtes zu diesem Geschäftsbetrieb eher spärlich sind. Es soll zwar Inserate und spezielle Prospekte (mit Preislisten?) für JPS-Erzeugnisse gegeben haben, doch waren diese – *horribile dictu* – mit einer Postfachadresse versehen. Darüber hinaus hat die Beklagte ihr Domizil bei einem Rechtsanwalt verzeigt, der zusammen mit einem zweiten auch im Verwaltungsrat sitzt, was anscheinend entschieden gegen die Seriosität eines solchen Unternehmens spricht. Die Rechnungsformulare der Beklagten sollen auf die Adresse einer Frau Perrot lauten, wobei nicht ersichtlich ist, ob Frau Perrot im eigenen Namen Rechnung gestellt hat oder ob sie auf den Rechnungsformularen lediglich als Kontaktadresse für allfällige Rückfragen, Mängelrügen usw. angegeben wurde. Überhaupt wurde der Beizug dieser in der Modebranche spezialisierten Teilzeitangestellten nicht ernst genommen, und das Handelsgericht äusserte sogar Zweifel an der Existenz eines ernstlichen Angestelltenverhältnisses (Erw. 3.3). Auch die von ihr betreute Verkaufsaktion mit "JOHN PLAYER"-Waren im Warenhaus Jelmoli wird markenmässig kurzerhand dem Warenhaus zugerechnet (was wohl mit der allgemeinen Lebenserfahrung in Widerspruch steht).

Feststellungen, ob der von der Beklagten behauptete Vertrieb von Textilwaren den üblichen Geschäftsgepflogenheiten in dieser Branche entspricht, fehlen. Entscheidend wären möglicherweise Feststellungen über Preislisten und verbindliche Offerten, Preisniveau, Umsätze, Zahl der Abnehmer, Grossteneigenschaft usw., denn der Handeltreibende unterscheidet sich vom Gelegenheitsverkäufer doch dadurch, dass er bereit ist, mit beliebig vielen Geschäftspartnern Verträge abzuschliessen.

Zudem stellt sich die grundsätzliche Frage, ob und wieweit reklamemässige Auswirkungen des Gebrauchs einer Marke schlechthin den normalen markenrechtlichen Schutz verunmöglichen. Es ist nicht ersichtlich, dass Diversifikationen in andere Branchen für die bereits bekannten Produktkategorien keine Werbeauswirkungen haben dürfen, scheint doch dieser Umstand geradezu die Regel zu bilden. Massgebend erscheint somit nicht die Frage, ob und inwieweit reklamemässige Auswirkungen bestehen, sondern ob der Gebrauch der Marke für die neue Produktkategorie die Voraussetzungen eines ernsthaften Markengebrauchs im Sinne einer selbständigen Fabrikations- oder Handelstätigkeit erfüllt. Von blossen markenrechtlich irrelevanten Hilfswaren

könnte doch wohl nur dann die Rede sein, wenn diese zu Reklamezwecken unentgeltlich oder gegen bloss symbolisches Entgelt abgegeben werden (vgl. etwa Mitteilungen 1966, 145; 1983 II 55; PMMBL. 1979 I 43). Entsprechend ist beispielsweise auch dem Silva-Verlag die Hinterlegereigenschaft für Bücher und Bilder zugesprochen worden, obwohl die Silva-Gutscheine auch dem Zweck dienen, den Vertrieb der damit versehenen Markenwaren zu fördern (BGE 99 II 108: Silva I). Entsprechend wird auch bezüglich der Guides Michelin niemand behaupten wollen, die Touristikleistungen seien ein blosser Annex zur Förderung des Pneuverkaufs.

3. Offen bleibt, warum sich beide Instanzen überhaupt die Mühe nahmen, die Hinterlegungsberechtigung der Beklagten näher abzuklären. Wohl stand eine entsprechende Markenlöschungsklage von seiten der Klägerin zur Diskussion. Indessen darf nicht übersehen werden, dass gerade der Klägerin durch das gleiche Urteil verboten wird, die von ihr beanstandete Marke in der Schweiz selbst zu gebrauchen. Damit hat sie kein rechtserhebliches Interesse mehr an der Löschung dieser Marke. Da die Klage auf Löschung einer Marke wegen fehlender Hinterlegungsberechtigung keine Popularklage ist, hätte man nach Gutheissung der Widerklage auf die Hauptklage wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses gar nicht mehr eintreten brauchen (§ 51 Abs. 1 ZH ZPO). Die Löschung der Markeneintragung der Beklagten kann gerade eine Irreführung des Publikums bewirken; denn nun entsteht der Eindruck, das Zeichen sei frei verfügbar und dritte Firmen könnten das charakteristische JPS-Signet für ihre eigenen Textilerzeugnisse in Gebrauch nehmen, um dann ihrerseits wie die Klägerin aufgrund von Persönlichkeitsrecht und UWG eine Unterlassungsklage der Beklagten zu provozieren. Die Löschung der formalen Markeneintragung der Beklagten, welche denn auch bezeichnenderweise nicht mit einem Benutzungsverbot für die gelöschte Marke verbunden worden ist, wirkt daher verwirrend.
4. Erfreulich ist das Bemühen, einem bekannten Signet Persönlichkeitsschutz im Sinne von Art. 28 ZGB zuzubilligen. Dass sich Firmen auch ausserhalb des Marken- und Wettbewerbsrechtes auf den Schutz ihres Namens als Teil ihrer Persönlichkeit berufen können, wird schon lange anerkannt (BJM 1960, 81: Solis, BGE 87 II 111: Narok), wenngleich das Bundesgericht mit der Anwendung des Namensrechtes manchmal auch zögert (BGE 102 II 122: Silva II). Im Entscheid Mitteilungen 1981, 68: Coca-line wurde bereits dem besonderen Schriftzug einer Firma ein Persönlichkeitsrecht zugestanden, und im Bundesgerichtsentscheid 108 II 244: Wagon-Lits wurde betont, es sei nicht völlig auszuschliessen, dass sehr individuell gestaltete Werbemittel unter Umständen zum Kreis der persönlichkeitsrechtlich geschützten Güter gezählt werden könnten. Hier finden wir nun einen Anwendungsfall dieses Vorbehaltes. Dabei beruft sich das Handelsgericht auf den gerichtsnotorischen Umstand,

dass nicht nur die Bezeichnung "JOHN PLAYER", sondern auch das charakteristische Monogramm "JPS" beim Publikum einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Für den unbefangenen Konsumenten, zu welchem auch der Richter gehöre, bestehe kein Zweifel, dass mit diesem Signet schlagwortartig Waren und Leistungen einer bestimmten Firma oder Firmengruppe bezeichnet würden (Erw. 4.2). Das Bundesgericht hat den Überlegungen der Vorinstanz betreffend den Persönlichkeitsschutz ohne weiteres zugestimmt (Erw. 2a).

5. Mutig ist sodann der Ansatz des Handelsgerichtes, auch die Werbewaren zur wirtschaftlichen Tätigkeit eines Unternehmens zu zählen. Entsprechend hat es in Bestätigung der bisherigen Praxis (Mitteilungen 1981, 72: Coca-line) die Gutheissung der Widerklage subsidiär auch damit begründet, dass die sklavische Nachahmung eines Signets trotz der Abweisung marken- und urheberrechtlicher Ansprüche gemäss den Umständen des Einzelfalles gegen Treu und Glauben und damit gegen UWG verstossen kann. Damit hat es den Begriff des Wettbewerbsverhältnisses ausdehnend interpretiert und angenommen, es genüge ein Konflikt zwischen den von der Klägerin vertriebenen Badekleidern und den von der Beklagten als "Werbewaren" auf den Markt gebrachten Leibchen und anderen Bekleidungsartikeln. Unabhängig von den Aspekten des einzelnen Falles ist diese ausdehnende Interpretation zu begrüssen, denn das Überschneiden von Verkäufs- und Werbemassnahmen in bezug auf dieselben Produktkategorien ist zweifellos geeignet, beim Publikum ernstliche Verwechslungen zu verursachen (Erw. 4.3). Das Bundesgericht hat auch diesen Überlegungen des Handelsgerichts grundsätzlich zugestimmt (Erw. 2b).

Durch die Bejahung eines Wettbewerbsverhältnisses wird freilich ein innerer Widerspruch zur Verneinung eines rechtserheblichen Geschäftsbetriebes im Sinne des Markenrechts geschaffen. Denn wer keinen eigenen Geschäftsbetrieb als Textilhändler vorweisen kann, kann doch wohl kaum mit einem solchen im Wettbewerb stehen. Es erscheint als gekünstelt, die als "Hilfwaren" bezeichneten Produkte nur wettbewerbsrechtlich, nicht aber markenrechtlich als relevant zu betrachten.

6. Bedauerlich ist schliesslich, dass die Rechtsprechung noch keinen Weg gefunden hat, den Markenpiraten zu veranlassen, sein angeeignetes Gut dem Bestohlenen herauszugeben. So ist auch früher schon die Rückübertragung einer vom ungetreuen Alleinvertreter usurpierten Marke abgelehnt und nur deren Löschung angeordnet worden (Mitteilungen 1981, 56: Jizer). Es schiene nachgerade an der Zeit, sowohl *de lege lata* wie auch *de lege ferenda* nach Möglichkeiten zu suchen, die Freibeuter zur Herausgabe ihrer Beute an den Besserberechtigten zu veranlassen.

CO 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2; LCD 1 al. 2 lit. d et 2 al. 1 lit. b – “PATEK PHILIPPE”

- *Appréciation du caractère distinctif de la raison d'une société anonyme; risque de confusion (c. 2).*
- *Définition de la notion de rapport de concurrence (c. 3).*
- *Patek et Patex sont les éléments caractéristiques des raisons Patek, Philippe S.A. et Patex Sportswear S.A., qui ne se distinguent pas suffisamment l'une de l'autre; l'utilisation par Patex Sportswear S.A. du sigle PSW n'y change rien (c. 3a).*
- *Würdigung der Unterscheidungskraft der Firma einer Aktiengesellschaft; Verletzungsgefahr (Erw. 2).*
- *Definition des Begriffes des Konkurrenzverhältnisses (Erw. 3).*
- *PATEK und PATEX sind die charakteristischen Elemente der Firmen PATEK, PHILIPPE S.A. und PATEX SPORTSWEAR S.A., welche sich nicht genügend voneinander unterscheiden; der zusätzliche Gebrauch des Sigels PSW durch PATEX SPORTSWEAR S.A. ändert daran nichts (Erw. 3a).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 16 avril 1984 dans la cause Patek, Philippe S.A. c. Patex Sportswear S.A. (communiqué par Me Edmond Martin-Achard, avocat à Genève)

Faits:

A. La société anonyme Ancienne manufacture d'horlogerie Patek, Philippe et Co a été inscrite dans le registre du commerce de Genève le 27 février 1901.

En date du 4 août 1966, cette raison sociale a été modifiée pour devenir celle de Patek, Philippe S.A.

Son but consistait à l'origine dans la fabrication et la vente de montres, de pièces d'horlogerie, de mouvements et de pièces détachées se rapportant à l'horlogerie, ainsi que de bijouterie et de joaillerie.

Le 4 août 1966, le texte du but social de cette maison a été libellé comme suit:

“fabrication et vente de montres, de pièces d'horlogerie, de mouvements et de pièces détachées se rapportant à l'horlogerie, de même que la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie, ainsi que recherche, fabrication et vente d'appareils de précision, en particulier dans la mesure du temps”.

Le 5 janvier 1981, il lui a été apporté l'adjonction suivante:

“vente de vêtements, articles de mode, maroquinerie, papeterie, articles de fumeurs, bibelots, parfums et produits de luxe”.

Le patronyme de Patek est connu dans le domaine de l'horlogerie depuis le 1er mai 1839. Antoine Norbert de Patek a été en effet l'un des fondateurs de la firme qui a été créée à cette date et dont la raison sociale en a toujours porté le nom.

B. Le 7 janvier 1981, il a été enregistré sous no 309 469 la marque de commerce Patek, Philippe S.A. pour tous vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

C. Le 8 juin 1982 a été inscrite dans le registre du commerce de Genève Patex Sportswear S.A. dont le but consiste dans l'achat, la vente, la diffusion, la création et la représentation d'articles textiles, principalement de la mode du loisir.

Le papier à lettres et les enveloppes que cette société utilise comportent sa raison sociale dans son intégralité et le sigle PSW en caractères d'imprimerie plus grands et de fantaisie.

D. Dès le 29 septembre 1982, Patek, Philippe S.A. est intervenue auprès de Patex Sportswear S.A. afin que celle-ci modifie sa raison sociale de façon que tout risque de confusion soit exclu entre ces deux sociétés.

Au cours de l'échange de correspondance qui est intervenu entre les deux sociétés et qui n'a abouti à aucun résultat, une lettre datée du 18 octobre 1982 et émanant du conseil de Patex Sportswear S.A. a pour intitulé:

"Concerne: Affaire Patex Philippe c. Patex Sportswear S.A."

E. Selon demande déposée auprès du greffe de la Cour le 10 novembre 1983, Patek, Philippe S.A. a intenté avec suite de dépens action en cessation de trouble à l'encontre de Patex Sportswear S.A.

La demanderesse entend obtenir qu'il soit fait défense à sa partie adverse de faire usage du mot Patex sous quelque forme que ce soit, notamment dans sa raison sociale, à titre de marque, de publicité, etc. et qu'il soit ordonné à la défenderesse de procéder à la modification de sa raison sociale dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en force de l'arrêt à intervenir, et cela sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.

A l'appui de ses prétentions, Patek, Philippe S.A. a invoqué les dispositions du Code des obligations ayant trait aux raisons de commerce, celles de la Loi sur la concurrence déloyale et celles du Code civil se rapportant à la protection de la personnalité.

Patex Sportswear S.A. s'est opposée à la demande dont elle a contesté le bien-fondé, et elle a conclu à l'octroi des dépens.

Elle a fait valoir en particulier qu'elle ne "développait" aucune article sous sa propre raison sociale, qu'elle ne faisait que représenter d'autres marques, qu'elle ne s'adressait pas directement au public, mais qu'elle ne traitait qu'avec

des grossistes, que le sigle PSW était son élément caractéristique bien plus que ne l'était sa raison sociale, et qu'ainsi dans l'esprit du public il n'existait aucun risque de confusion, compte tenu de surcroît de l'impression sonore laissée par les mots Patek et Patex.

Droit:

2. Comme le Tribunal fédéral l'a dit et rappelé:

“La raison de commerce d'une société anonyme qui ne contient pas de nom doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO); si cette disposition n'est pas respectée, le titulaire de la raison la plus ancienne peut demander au juge de mettre fin à l'usage indu de la raison la plus récente (art. 956 al. 2 CO). Les sociétés anonymes peuvent former librement leur raison, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce (art. 950 al. 1 CO); rien ne les empêche donc de choisir une raison qui se distingue nettement de toutes celles qui existent déjà. Aussi le Tribunal fédéral pose-t-il des exigences rigoureuses quant au caractère distinctif de la raison d'une société anonyme. Il se fonde en principe sur l'impression que laissent les deux raisons envisagées dans leur entier. Toutefois, certains éléments que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence peuvent prendre une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion, car ils mettent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans la vie des affaires, soit par la société elle-même, soit par des tiers. Le risque de confusion s'apprécie en fonction du degré d'attention qu'on peut attendre des personnes avec lesquelles les titulaires des deux raisons sont en relation d'affaires. Lorsque ceux-ci ont la même clientèle, le caractère distinctif de la raison nouvelle devra s'apprécier plus rigoureusement (ATF 95 II 569 consid. 1; 94 II 129 s., 92 II 96 ss. et les arrêts cités).”

SJ 1973 p. 245 et 246

Le législateur veut donc éviter que le public soit induit en erreur et protéger l'ayant droit contre des risques de confusion en vue de la sauvegarde de sa personnalité et de l'ensemble de ses intérêts commerciaux, et que l'on puisse croire par l'impression née des ressemblances existant entre les deux raisons sociales considérées que leurs titulaires sont unis par des liens juridiques ou économiques.

Un tel préjudice existe également lorsque la confusion peut concerner des tiers qui ne sont pas des clients à l'exemple des autorités, des employés de poste ou des personnes à la recherche d'une place de travail (voir ATF 92 II 95 = JdT 1966 I 616, note 617; ATF 93 II 40 = JdT 1967 I 629).

3. Du point de vue du rapport de concurrence économique, il faut rappeler que celui-ci existe entre des personnes dont l'activité, ne serait-ce que pour partie, tend à offrir des prestations analogues à un même public, et qu'il n'est pas nécessaire qu'elles déploient leurs activités à un même échelon commercial. Ainsi sont donc également concurrents un grossiste et un détaillant agissant sur le même marché, en ce sens que l'un s'adresse indirectement, l'autre directement

au public des derniers acheteurs. Enfin, il n'est pas nécessaire qu'au moment de l'intentat de l'action le demandeur offre effectivement sur ledit marché des prestations analogues à celles du défendeur; il suffit que l'on puisse admettre que de telles offres entrent dans le champ d'activités du premier. Dès lors, la notion de rapport de concurrence ne doit pas être définie d'une manière restrictive (cf. ATF du 29 mars 1982 dans la cause Chanel S.A. c. Seligman et Latz du Lac Inc., publié in: Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur 1983, p. 114, note 117).

Qu'en est-il en l'espèce?

a) Si l'on considère les deux raisons sociales en cause dans leur ensemble, les termes qui frappent l'attention et qui sont donc caractéristiques sont ceux de Patek et de Patex (SJ 1971 p. 50). Or, ils sont composés des mêmes lettres à l'exception de la dernière. D'autre part, nonobstant ce trait distinctif, leur consonance est quasiment la même. De plus, ces deux mots constituent l'un et l'autre le début des deux raisons sociales considérées. Enfin, contrairement au mot Patek, le terme Patex n'apparaît pas être un patronyme.

Ainsi, force est de constater que lesdites raisons sociales par la présence des termes Patek et Patex ne se distinguent pas suffisamment l'une de l'autre. En effet leur autre élément, soit les mots Philippe et Sportswear n'ont pas un caractère spécifique tel qu'il permette d'exclure toute méprise de la part du public dont la mémoire est généralement peu fidèle (SJ 1970 p. 459); cela est d'autant plus vrai que le mot Philippe est un prénom courant et que le terme générique "Sportswear" est étranger à la langue française et qu'il est assez difficile à prononcer, si bien que ledit public aura de la peine à le garder en mémoire et que de ce point de vue le souvenir qu'il en gardera ne sera pas suffisant pour qu'il puisse continuer à distinguer les deux raisons l'une de l'autre après les avoir lues ou entendues nommer (SJ 1970 p. 458 et 1971 p. 52). D'autre part, selon le cours normal des choses, ce risque de confusion objectif est d'autant plus grand que la défenderesse exerce ses activités de par son but social dans le même domaine économique et au même lieu que Patek, Philippe S.A. (SJ 1973 p. 248 et 249). D'ailleurs, il est significatif que la secrétaire du conseil de Patex Sportswear S.A. et ce dernier s'y soient laissés prendre en donnant à la demanderesse la raison sociale de Patex, Philippe S.A. (SJ 1970 p. 459).

Cela étant, comme on l'a déjà dit, le fait que la défenderesse soit un grossiste ne joue aucun rôle, et ce d'autant moins qu'il faut relever que le but social de Patex Sportswear S.A. consiste également dans la création d'articles textiles, ce qui n'exclut justement pas leur vente sous sa raison de commerce.

D'autre part, la présence du sigle PSW sur le papier à lettres et les enveloppes imprimées par Patex Sportswear S.A. ne change en rien ce qui précède, étant donné que sa raison sociale y figure in extenso, même si elle y est apposée par des caractères d'imprimerie plus petits, que ce sigle n'est pas un élément constitutif de ladite raison sociale, et qu'il est très facile pour un commerçant de

modifier la présentation de son papier à lettres ou de ses enveloppes. D'ailleurs, il est bon de remarquer que dans la mesure où le risque de confusion décrit ci-dessus disparaît par une modification de sa raison sociale, rien n'empêchera la défenderesse de conserver ce sigle qu'elle prétend être caractéristique.

En conséquence, la demande est fondée sous l'angle des dispositions régissant les raisons de commerce, Patek, Philippe S.A. qui bénéficie d'une antériorité indiscutable pouvant se prévaloir de l'art. 956 al. 2 CO.

b) Au regard des principes qui ont été rappelés ci-dessus sous ch. 3 et du but social commun des parties à propos des vêtements et articles textiles ou de mode, il existe donc bien entre elles un rapport de concurrence (voir encore SJ 1973 p. 248 et 249).

Dès lors, la demanderesse a invoqué à bon escient la Loi sur la concurrence déloyale, soit en l'occurrence les art. 1 al. 2 lit. d et 2 al. 1 lit. b LCD (SJ 1970 p. 459 et 460; SJ 1973 p. 250).

c) Enfin, Patek, Philippe S.A. en tant que personne morale du droit des obligations s'est également référée à juste titre aux art. 28 al. 1 et 29 al. 2 CC qui ont trait à la protection de la personnalité (ATF 102 II 161 = JdT 1978 I 237, note 240 et 241; SJ 1980 p. 500).

5. En conclusion, il doit être alloué à la demanderesse l'intégralité de ses conclusions, notamment du point de vue de la portée de l'interdiction devant être prononcée, Patek, Philippe S.A. ayant en particulier déjà fait enregistrer sa marque (cf. ci-dessus lit. B), de la modification de la raison sociale attaquée, du délai qui doit être imparti à cette fin à Patex Sportswear S.A. et de la menace des peines prévues par l'art. 292 CP (voir SJ 1973, p. 250 et 251).

Bemerkung

Man vergleiche Erw. 3 im Entscheid des Genfer Gerichtshofs mit Erw. 1 lit. b des bundesgerichtlichen Entscheids im Fall JOHN PLAYER SPECIAL III. Der Uhrenfabrik PATEK PHILIPPE wurde es wesentlich leichter gemacht, den Schutz ihrer Hausmarke auch im Textilbereich wahrzunehmen, als der JOHN PLAYER S.A. (vgl. hierzu auch *Marbach*, Die eintragungsfähige Marke, S. 26 ff.).

Die Redaktion

Art. 7bis al. 1, 18 al. 1, 20 et 27 ch. 2 lit. a LMF, 1 al. 1 et 2 lit. b et d et 2 al. 3 LCD, 15 ODA – “SAUCISSON VAUDOIS”

- *Conditions de l'action intentée par une association professionnelle (c. 1 et 5).*
 - *La dénomination SAUCISSON VAUDOIS constitue une indication de provenance au sens de l'art. 18 al. 1 LMF; un tel saucisson doit dès lors être fabriqué sur territoire vaudois (c. 3).*
 - *La transformation d'une indication de provenance en désignation générique est une situation exceptionnelle qui implique que la dénomination géographique est largement et depuis longtemps utilisée et comprise comme une désignation générique (art. 20 LMF); le processus de transformation doit être achevé; en cas de doute, l'existence d'une indication de provenance est présumée (c. 4).*
 - *La qualification d'un saucisson fabriqué industriellement à Genève de “spécialité du terroir vaudois” et l'utilisation de la dénomination “du paysan” constituent des actes de concurrence déloyale (c. 5 et 8).*
 - *Constituent-elles également une falsification de marchandises au sens de l'ODA? Question laissée ouverte (c. 6).*
 - *Une indication de provenance peut être enregistrée comme marque collective (c. 7).*
-
- *Voraussetzungen für die Klage eines Berufsverbandes (Erw. 1 und 5).*
 - *Die Bezeichnung SAUCISSON VAUDOIS stellt eine Herkunftsbezeichnung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 MSchG dar; eine solche Wurst muss daher im Waadtland hergestellt werden (Erw. 3).*
 - *Die Umwandlung einer Herkunftsbezeichnung in eine Beschaffenheitsangabe ist ein ausserordentlicher Vorgang, welcher voraussetzt, dass die Herkunftsbezeichnung umfangreich und seit langem gebraucht und als Sachbezeichnung verstanden wird (Art. 20 MSchG); der Umwandlungsprozess muss abgeschlossen sein; im Zweifel wird eine Herkunftsbezeichnung vermutet (Erw. 4).*
 - *Die Bezeichnung einer industriell in Genf hergestellten Wurst als “Waadtländer Spezialität” und der Gebrauch des Zusatzes “Bauern-” stellen unlauteren Wettbewerb dar (Erw. 5 und 8).*
 - *Stellen solche Angaben auch Warenfälschungen im Sinne der LMV dar? Frage offengelassen (Erw. 6).*
 - *Eine Herkunftsbezeichnung kann als Kollektivmarke eingetragen werden (Erw. 7).*

Arrêt de la Cour de justice de Genève du 14 octobre 1983 dans la cause Association vaudoise des maîtres bouchers et charcutiers c. Laiteries Réunies, société coopérative

Faits:

1. Depuis 1930, les Laiteries Réunies exploitent une fabrique de charcuterie et fabriquent toutes sortes de saucisses, y compris des “*saucissons vaudois*”.

2. Les produits fabriqués par les Laiteries Réunies ont été vendus depuis 1956 sous la marque “Au Paysan”, déposée en date du 7 mars 1956.

3. En 1978, le délai de protection de la marque “AU PAYSAN” étant échu, les Laiteries Réunies ont déposé une nouvelle marque composée d’un élément verbal “du paysan” et d’un élément figuratif représentant une ferme, le tout inscrit en couleur brun foncé sur une vignette ovale blanche. Chaque spécialité est munie d’une étiquette sur laquelle apparaît la marque d’une part et le nom de la spécialité d’autre part. Elle y ajoute la description de ses caractéristiques, du mode de cuisson ainsi que quelques indications sur la garniture la mieux adaptée.

L’étiquette et l’emballage sont munis de feuilles de laurier s’il s’agit de spécialités du terroir (saucisson fumé au feu de bois, saucisse aux choux, saucisse au foie, longeole genevoise, saucisson vigneron).

En ce qui concerne le saucisson vaudois “du paysan”, l’étiquette indique: spécialité du terroir vaudois. L’étiquette de la saucisse au foie précise: spécialité vaudoise, celle de la saucisse aux choux: spécialité vaudoise originaire du Gros de Vaud, celle de la longeole genevoise: spécialité du terroir genevois.

Chaque étiquette a une couleur différente: celle du saucisson vaudois est verte, celle de la longeole genevoise est jaune.

4. Le 27 janvier 1978, l’Association vaudoise des Maîtres Bouchers et Charcutiers — ci-après l’Association — a déposé et enregistré une marque collective consistant en une vignette ovale verte et blanche où figure en caractères de couleur noire “SAUCISSON VAUDOIS” encadré par le nom de la susdite association.

5. Il n’est pas formellement contesté que la composition et la recette utilisée par les Laiteries Réunies pour la fabrication du saucisson vaudois soient effectivement celles caractéristiques dudit saucisson vaudois. L’Association se borne à relever que l’affirmation des Laiteries Réunies n’est pas démontrée et n’est pas pertinente dans le présent procès.

6. Un litige est né entre l’Association et les Laiteries Réunies, la première considérant que, en ce qui concerne le saucisson vaudois, le qualificatif vaudois doit être considéré comme une indication de provenance, tandis que les Laiteries Réunies estiment que ledit qualificatif ne représente dans l’esprit du public qu’un mode de fabrication, voire une recette (appellation générique).

7. Les Laiteries Réunies ont confié à un bureau spécialisé AES S.A. (Analyses Economiques et Sociales S.A.) le soin d'effectuer une enquête pour déceler quel était dans l'esprit du public le sens de l'appellation saucisson vaudois.

L'enquête a été effectuée sur tout le territoire suisse et a permis de constater que:

- à Genève 75% des personnes interrogées pensent que l'appellation saucisson vaudois est une recette,
- dans les autres cantons 80% des personnes interrogées pensent que l'appellation saucisson vaudois est une recette,
- dans le canton de Vaud 65% des personnes interrogées pensent que l'appellation saucisson vaudois est une recette,
- 19% des personnes interrogées sur le territoire suisse pensent que le saucisson vaudois est fabriqué *exclusivement* dans le canton de Vaud.

Droit:

1. La défenderesse ne conteste pas la qualité pour agir de l'Association qui a pour membres "les maîtres bouchers et maîtres charcutiers qui exercent leur métier dans le canton de Vaud", dont les statuts indiquent qu'elle a notamment pour but de représenter et de défendre dans toutes circonstances et devant toutes instances les intérêts généraux de la profession et qui a déposé une marque collective exclusivement réservée à ses seuls membres.

Le règlement d'utilisation de la marque collective prévoit également que l'utilisation de l'indication de provenance "SAUCISSON VAUDOIS" est exclusivement réservée aux producteurs ou fabricants dont les saucissons sont confectionnés sur le territoire du canton de Vaud.

La Cour observe que l'action prévue à l'art. 2 al. 3 LCD peut être intentée par une association si ses statuts l'autorisent à défendre les intérêts matériels de ses membres et si ces derniers avaient qualité pour agir.

L'on doit même relever que le but de l'action intentée par une association est plus large que celui de l'action intentée par tel ou tel membre de la profession, puisque l'action de cette association tend à la défense de l'ensemble de la profession (ATF 73 II 65 = JdT 1948 I 11 et ATF 103 II 294 = JdT 1979 I 214 ss).

Quant à l'art. 27 ch. 2 lit. a LMF, il prévoit expressément la légitimation d'une association pour agir en ce qui concerne la protection des indications de provenance.

Puisqu'elle prétend défendre l'intérêt collectif de la branche (art. 7bis al. 1 LMF) et agir pour la sauvegarde du public, l'Association entend oeuvrer dans l'intérêt public.

C'est dire que la légitimation pour agir de l'Association doit être admise.

2. L'indication de provenance est une mention tendant à l'identification, dans le commerce et pour le consommateur, des marchandises quant à leur origine géographique. Elle possède donc une force distinctive en faveur d'un lieu, d'une région ou d'un pays, au profit de toutes les entreprises qui s'y livrent à la création et à la fabrication du même produit; par là elle évoque aussi une certaine renommée (cf. d'ailleurs art. 18 al. 1 LMF).

Si les dispositions relatives à la protection de l'indication de provenance sont enfreintes, les actes commis contreviennent également à la LCD applicable donc cumulativement (ATF 73 II 110 c. 4 = JdT 1947 I 581; *Troller*, vol. II, p. 1103).

En revanche, la LCD s'applique seule au nom géographique qui ne constituerait pas une indication de provenance mais est trompeur et à l'indication indirecte de provenance non accompagnée d'une indication directe ainsi qu'aux formules publicitaires trompeuses.

3. L'Association ne reproche pas aux Laiteries Réunies le contenu des marques déposées, ni d'avoir par des marques non déposées contrefait la marque de la demanderesse. Elle prétend en revanche qu'en utilisant sans droit la dénomination "SAUCISSON VAUDOIS" sur son étiquette la défenderesse viole la marque de l'Association. En n'en reprenant qu'un élément, assurément le principal, elle commet, selon l'Association, une utilisation frauduleuse de la marque déposée par ladite association.

De plus, l'Association soutient que la défenderesse a délibérément choisi, ce qui n'est sans doute pas un hasard, le vert et le blanc comme couleurs dominant dans les éléments figuratifs de son étiquette concernant le seul produit à être muni d'une étiquette évoquant la prétendue origine, alors que la "longeole genevoise" est munie d'une étiquette jaune, blanche et verte. Ce dernier point est selon la demanderesse une indication indirecte de provenance violant la LCD seule.

La Cour observe que la défenderesse admet que le "SAUCISSON VAUDOIS" a bien constitué à l'origine une indication de provenance. La preuve en est que l'étiquette accompagnant le produit qu'elle vend sous cette dénomination précise qu'il s'agit d'une spécialité du terroir vaudois.

La renommée du "SAUCISSON VAUDOIS" s'est étendue au-delà du territoire vaudois.

Le fait que des producteurs-fabricants domiciliés hors du canton de Vaud utilisent les mêmes matières premières et la même recette pour fabriquer du "SAUCISSON VAUDOIS" n'est pas pertinent pour dénier toute indication de provenance.

En effet, dans le cas d'un produit fabriqué, il suffit que la fabrication intervienne dans le territoire mis en évidence. La provenance d'une marchandise se détermine d'après le lieu d'où elle vient elle-même, non d'après l'idée qui préside à sa fabrication (ATF 89 I 49 = JdT 1963 I 603).

Ainsi, la dénomination "SAUCISSON VAUDOIS" constitue bien une indication de provenance au sens de l'art. 18 al. 1 LMF et comme telle bénéficie de la protection accordée par les traités bilatéraux conclus par la Suisse avec divers pays (Allemagne fédérale, France, Espagne, etc.) puisque ces traités prévoient que les noms des cantons suisses sont au bénéfice d'une protection en faveur de la Suisse.

La Cour considère que la nécessité de protéger les indications de provenance et les appellations d'origine, défendue par F.K. Beier en ce qui concerne le Marché commun (cf. PI 1977 p. 160 ss), doit pouvoir aussi être invoquée en Suisse.

Comme le souligne cet auteur, "la nécessité de différencier les produits au moyen d'indications de provenance géographique et de marques collectives comportant une telle indication s'impose particulièrement lorsqu'en raison du grand nombre de moyens et petits producteurs ou des particularités des produits les indications individuelles d'origine telles que marques ou noms commerciaux ne peuvent jouer qu'un rôle nul ou accessoire et que le producteur individuel s'efface devant la communauté des producteurs. C'est surtout le cas des produits de l'agriculture, mais on en trouve des exemples dans de nombreux domaines de l'industrie."

"Cette fonction économique essentielle et incontestée ne dépend pas du fait que l'indication de provenance n'évoque que l'origine géographique de la marchandise ou soit associée également à des caractères ou à des qualités particulières dus à l'aire géographique ou autrement dit, qu'il s'agisse d'une simple indication de provenance sans implication de qualité ou d'une appellation d'origine."

"... dans tout ce domaine (la Cour précise: des produits fabriqués ou transformés industriellement dont font partie de nombreux produits agricoles), où la provenance des matières premières employées compte moins que le recours à des méthodes déterminées, résultant de traditions locales mais totalement modernisées, méthodes dont les producteurs locaux et leur personnel spécialisé ne détiennent nullement l'exclusivité, les indications de provenance géographique jouent toujours un rôle capital dont l'importance ne cesse même de croître."

4. Pour éviter que les membres de l'Association, et d'une manière plus large tous les producteurs de "SAUCISSONS VAUDOIS" ayant leur exploitation dans le canton de Vaud, puissent prétendre à un droit exclusif d'utiliser le dénominateur "SAUCISSON VAUDOIS", la défenderesse soutient que l'indication de provenance est devenue générique parce qu'indiquant aujourd'hui la nature du produit et non pas sa provenance (art. 20 LMF).

La transformation d'une indication de provenance en nom générique implique que la désignation géographique est largement et depuis longtemps utilisée et comprise comme un nom générique. Le processus de transformation doit être achevé, tous les cercles intéressés considérant le nom géographique

uniquement comme un nom générique du produit. Celui qui invoque la transformation doit en administrer la preuve de manière satisfaisante. En cas de doute, l'indication de provenance est présumée (RSPI 1974 p. 42).

Cette transformation d'une indication de provenance en une désignation qualitative ou générique n'est pas facile à retenir (cf. les cas de bleu de Prusse, eau de Cologne, eau de Javel, savon de Marseille).

La conception du droit suisse impose ainsi la sévérité dans l'appréciation d'une situation qui reste exceptionnelle.

L'arrêt Bière de Pilsen cité dans RSPI 1974 p. 142 donne à cet égard quelques précisions rappelées par la demanderesse dans ses écritures:

“La condition (d'une telle transformation) est que le nom géographique *soit utilisé largement et pendant des décennies et que les produits qu'il désigne n'aient plus de rapport avec le lieu* auquel ils doivent leur réputation. On ne peut considérer cette transformation comme définitive que si, selon l'opinion qui s'est imposée, la désignation est comprise par tous les cercles intéressés comme la désignation de produit et qu'il s'avère impossible que par un développement inverse on puisse considérer la désignation comme une indication de provenance (cf. ATF 96 II 251, 93 II 264 c. b et arrêts cités). Les fabricants et les commerçants sont facilement enclins à utiliser des noms d'origine, dont certains ont fait connaître un produit particulier, en vue de profiter de leur bonne réputation pour des produits copiés ou imités. Leur opinion commerciale doit être appréciée avec prudence et ne peut en tant que telle être prépondérante. Il faut *bien plus que le consommateur moyen ne voie dans le nom plus aucune indication de provenance* (Matter, p. 198/9; David, 2ème éd., no 4 ad art. 20; Troller, 2ème éd., vol. I, p. 396).”

On ne peut dire qu'une désignation est utilisée et comprise depuis longtemps comme une indication générique si même une minorité, qu'il s'agisse de commerçants ou de consommateurs, lui confère la signification originelle et considère qu'il s'agit d'une vraie indication de provenance indépendamment de la généralisation faite par les fabricants. D'ailleurs, la présomption est en faveur de la reconnaissance de l'indication de provenance (cf. arrêt ci-dessus et doctrine citée).

Certes, il faut admettre que depuis des décennies, les Laiteries Réunies ont fabriqué du “SAUCISSON VAUDOIS” sans s'attirer d'éventuelles réactions des producteurs vaudois.

Cependant, même si l'on voulait prendre en considération l'enquête menée à la demande de la défenderesse, sur la base d'un questionnaire dont l'ordre et la formulation des questions sont discutables et à la rédaction duquel l'Association n'a pas participé, il conviendrait alors de constater que le 19% des personnes interrogées estiment que le “SAUCISSON VAUDOIS” n'est fabriqué que dans le canton de Vaud et qu'à Genève cette proportion est de 26,9%.

L'on ne saurait donc retenir, comme le prétend la défenderesse, que la preuve de la dégénérescence est ainsi établie.

Au contraire, l'Association a démontré qu'actuellement un gros effort est accompli pour revaloriser la production de “saucissons vaudois” dans le canton de Vaud, sans qu'il soit nécessaire de parler de “régénérescence”.

5. En précisant que son “SAUCISSON VAUDOIS” est une “spécialité du terroir vaudois”, la défenderesse renforce chez le consommateur l’impression que ce produit est véritablement fabriqué en pays de Vaud, ce d’autant plus que cette expression est combinée avec la marque “du paysan”, ce qui est contraire à la réalité et constitue un cas d’application de l’art. 2 al. 3 LCD.

En revanche, l’examen des pièces versées à la procédure permet de constater que toutes les étiquettes utilisées par la défenderesse pour différencier sa production sont composées d’une vignette ovale vert, blanc et brun foncé représentant une couronne de lauriers entourant le nom du produit. Cette vignette est imprimée sur des étiquettes de couleurs vives, dont il faut admettre qu’elles sont destinées uniquement à améliorer la présentation du produit, sans que l’on puisse voir in casu une intention déterminée (ou simplement un risque de méprise) de créer un rapprochement avec les couleurs du drapeau vaudois.

6. En ce qui concerne une prétendue violation de la réglementation du commerce des denrées alimentaires, il y a lieu d’une part de citer l’art. 68 al. 1er de l’Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes du 11 octobre 1957 (RS 817.191) et d’autre part l’art. 15 de l’Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires (ODA) du 26 mai 1936 (RS 817.02).

Ces dispositions prévoient que l’acheteur ne peut en aucun cas être induit en erreur. Les dénominations doivent exclure toute possibilité de tromperie quant à l’origine des denrées.

La demanderesse cite l’avis de la Division de Justice du 13 mai 1957 (JAA 1957 p. 126) qui admet qu’une mouture de farine faite en Valais avec du blé ne provenant pas de ce canton et vendue sous la dénomination “Walliser Weissmehl” n’est pas conciliable avec l’art. 15 ODA puisqu’elle n’exclut pas toute possibilité de tromperie au sujet de l’origine du produit.

En revanche, la défenderesse relève que les décisions judiciaires rendues en matière de falsification de marchandises au sens de l’ODA concernent de la marchandise qui a été mise en circulation après avoir été dénaturée par différents procédés.

La Cour est d’avis, au vu de son argumentation développée plus haut, qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de trancher ce problème puisque, même si la thèse de la défenderesse devait l’emporter, la solution du litige ne serait pas modifiée.

7. La marque collective, sous la forme d’une marque mixte avec revendication de couleurs, déposée le 27 janvier 1978, publiée le 20 mai 1978 et comportant notamment l’inscription “SAUCISSON VAUDOIS”, doit être considérée, au vu de ce qui précède, comme étant imitée frauduleusement par la défenderesse qui utilise sans droit le dénomination “SAUCISSON VAUDOIS” sur son étiquette.

L’on ne saurait soutenir que ce dernier élément est purement descriptif. Il est admis qu’une indication de provenance soit enregistrée comme marque collective (*Egger*, A propos de la marque collective, RSP1 1962 p. 104). Or cette marque

collective est soumise aux mêmes principes que les marques individuelles; elle donne les mêmes droits au titulaire et soumet les tiers aux mêmes devoirs. Dès lors, toute imitation est illicite puisque l'art. 24 LMF est applicable (cf. plus précisément art. 24 lit. a et e LMF).

8. De plus, le comportement de la défenderesse tombe sous le coup de l'art. 1 al. 1 et 2 lit. b et d LCD puisque les éléments mis en évidence par la Cour conduisent à retenir de la part de la défenderesse l'utilisation d'une fausse indication géographique et l'indication que le saucisson est une production artisanale. Il s'agit donc bien d'un procédé contraire à la loyauté commerciale, donnant des indications inexacts et même fallacieuses risquant de créer une confusion.

Note

L'arrêt de la Cour de Genève, concernant les saucissons vaudois, est digne d'intérêt, tout d'abord parce que les décisions judiciaires relatives à des indications de provenance¹ sont rares, malgré l'importance économique de ces noms géographiques auxquels s'attache une certaine renommée. De plus, cet arrêt a trait à la fabrication d'un produit en dehors de normes précises et dont la "contrefaçon" avait été tolérée pendant plus de 20 ans.

Le Tribunal genevois l'a admis, les produits en question ont acquis une réputation qui s'est étendue au-delà du territoire vaudois. Ce qui importe, c'est que le produit provienne bien du canton dont il indique l'origine. Origine et réputation sont les deux caractères de l'indication de provenance au sens de l'art. 18 LM; il n'est pas indispensable, quoique cela soit parfois utile, qu'il y ait une réglementation à la base de la création du produit.

Une particularité de cette affaire c'est que les demandeurs avaient toléré, pendant longtemps, l'atteinte dont ont été victimes les fabricants vaudois. On pense naturellement à l'abus de droit, mais la défenderesse n'a pas invoqué des droits acquis ou l'art. 2 du CCS, ce qui a facilité la tâche de la Cour. Cette dernière n'a pas eu à examiner si la longue carence des demandeurs pouvait affaiblir leur position. En définitive, la Cour a estimé que la jurisprudence, dans l'affaire PILSEN, devait être appliquée et que ce n'était que si les produits désignés n'avaient plus de rapport avec le lieu auquel ils devaient leur réputation que l'indication de provenance devait être considérée comme une désignation générique.

La Cour a constaté qu'une telle évolution n'a pas eu lieu, ce que l'enquête même, faite par la défenderesse, avait confirmé, qui révélait que, pour une

¹ On rappelle que, selon le droit suisse (art. 18 de la loi sur les marques), la notion d'indications de provenance correspond à l'appellation d'origine ou à l'indication de provenance qualifiée dans d'autres législations.

importante minorité de consommateurs, l'indication de provenance était toujours reconnue.

Peut-on envisager, dans l'avenir, une réaction valable de certains producteurs en train de perdre les avantages découlant, pour eux, de l'art. 18 LM, voire une procédure tendant à faire admettre la régénérescence de leurs droits? C'est un problème que la Cour n'a pas résolu, mais l'arrêt genevois peut donner de l'espoir à certains producteurs qui ont assisté, jusqu'ici, passivement à la dégradation de leurs indications de provenance.

Edmond Martin-Achard

Arrêté cantonal valaisan concernant la qualité et l'appellation d'origine des vins du Valais "fendant", etc. ...; est. féd. 4 et 31; disp. trans. cst. féd. 2; ODA 337 al. 4 et 5 – "DOLE"

- *Une association qui a pour but de sauvegarder les intérêts de ses membres peut agir par la voie du recours de droit public, sans être elle-même touchée par l'acte attaqué, à la condition qu'au moins la majorité ou un grand nombre de ses membres soient personnellement habilités à recourir (c. 2b).*
- *Les restrictions imposées par un arrêté cantonal valaisan à la commercialisation de vin sous les appellations d'origine "fendant", "johannisberg", "dôle" et "goron" visent à garantir la qualité des vins valaisans; elles ne sont donc pas incompatibles avec le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie (c. 4).*
- *En exigeant que les vins commercialisés sous les appellations d'origine valaisannes soient vinifiés en Valais, l'arrêté cantonal ne crée pas d'inégalité de traitement car le laboratoire cantonal n'est pas en mesure de contrôler les vinifications opérées en dehors des limites du territoire valaisan (c. 5a, b et c).*
- *Le principe de l'égalité de traitement n'est pas non plus violé par l'exigence traditionnelle de la prédominance du pinot noir dans le mélange pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine de "dôle" (c. 5d).*
- *L'approbation de l'arrêté par le Conseil fédéral lie le juge dans la mesure où cet acte législatif repose sur une délégation contenue dans l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires (c. 6).*
- *Ein Verband, welcher die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder bezweckt, ist zur Erhebung einer staatsrechtlichen Beschwerde befugt, wenn er zwar nicht selbst durch den angefochtenen Beschluss betroffen wird, wohl aber die Mehrheit oder eine grosse Anzahl seiner Mitglieder persönlich zur Anfechtung befugt wäre (Erw. 2b).*

- Die Beschränkungen, welche eine Walliser Verordnung für den Vertrieb von Weinen unter den Ursprungsbezeichnungen “Fendant”, “Johannisberg”, “Dôle” und “Goron” vorsieht, bezwecken den Schutz der Qualität der Walliser Weine; sie sind daher mit der verfassungsmässigen Garantie der Handels- und Gewerbefreiheit nicht unvereinbar (Erw. 4).
- Die Vorschrift, dass unter einer Walliser Ursprungsbezeichnung vertriebene Weine im Wallis verarbeitet werden müssen, schafft keine rechtsungleiche Behandlung, da das Kantonale Laboratorium nicht in der Lage ist, die Weinverarbeitung ausserhalb der Grenzen des Walliser Territoriums zu kontrollieren (Erw. 5a, b und c).
- Das Prinzip der rechtsgleichen Behandlung wird auch nicht durch das Erfordernis verletzt, dass in der Mischung, die unter der Bezeichnung “Appellation d’origine de Dôle” zum Verkauf gelangt, wie bisher der Anteil an “Pinot Noir” im Verhältnis zum “Gamay” dominiert (Erw. 5d).
- Die Genehmigung einer kantonalen Verordnung durch den Bundesrat ist für den Richter insofern verbindlich, als die Befugnis zum Erlass einer solchen Verordnung auf einer in der Lebensmittelverordnung enthaltenen Delegation beruht (Erw. 6).

ATF 109 Ia 116 = Praxis 73/1984 Nr. 77

Arrêt de la 2ème cour de droit public du Tribunal fédéral du 13 juillet 1983 dans la cause Morand Frères S.A. et consorts c. Conseil d’Etat du canton du Valais

Art. 24 lit. b und c MSchG, Art. 13 Abs. 1 lit. d UWG – “ROLEX-KRÖNCHEN”

- Wer in der Schweiz Waren gegen den Willen des Berechtigten mit einer geschützten Marke versehen lässt und anschliessend direkt ins Ausland verkauft, hat hier die Marke eines anderen rechtswidrig verwendet und die mit rechtswidrig angebrachter Marke versehenen Waren verkauft oder in Verkehr gebracht. Zudem hat er hier Massnahmen getroffen, um Verwechslungen mit den Waren eines anderen herbeizuführen.
- Celui qui, sans l’accord de l’ayant-droit, appose en Suisse une marque protégée sur des marchandises, qu’il vend ensuite directement à l’étranger, utilise ainsi illicitement la marque d’un tiers et vend ou met en circulation des marchandises revêtues d’une marque indûment apposée. Il prend également des mesures pour faire naître une confusion avec les marchandises d’autrui.

Urteil des Bundesgerichts, Kassationshof, i.S. Montres Rolex S.A. gegen H.G. vom 24. Oktober 1983, publ. in BGE 109 IV 146 = Praxis 73 Nr. 24

Der Beschwerdegegner, ein argentinischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Lengnau bei Biel, betreibt in Biel Handel mit Uhrenbestandteilen. Im Auftrag eines ausländischen Bestellers liess er im Frühling 1982 Bestandteile des Typs "Rolex" fertigen, so insbesondere Aufzugskronen, die er mit der für die Beschwerdeführerin geschützten Bildmarke 232 286 "Rolex-Krönchen fig." versehen liess:



Ebenso liess er Gehäuse und Böden fertigen, die jenen von "Rolex"-Uhren äusserst ähnlich waren. Diese Uhrenbestandteile waren indessen nicht für den Schweizer Markt bestimmt, sondern wurden vom Beschwerdegegner nach Paraguay ausgeführt.

Die Beschwerdeführerin, die sich aufgrund der genannten Marke in ihren geschützten Markenrechten verletzt fühlte, reichte am 7. Mai 1982 gegen den Beschwerdegegner Strafklage ein, in welcher sie sich als Privatklägerin auf die Straftatbestände der Art. 24 lit. a–d MSchG, Art. 13 lit. d UWG und auf die für den Versuch (Art. 21 ff. StGB) geltenden Bestimmungen berief. Die Untersuchungsbehörden und – auf Rekurs der Beschwerdeführerin – die Anklagekammer des Obergerichtes des Kantons Bern stellten die Untersuchung ein. Gegen den Einstellungsbeschluss der Anklagekammer des Obergerichtes des Kantons Bern als letzter Instanz (Art. 268 Abs. 1 Ziff. 2 BStP) führt die Montres Rolex S.A. eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, es sei der Beschluss der Anklagekammer aufzuheben, die Fortsetzung der Untersuchung anzuordnen und H.G. dem kompetenten Richter zuzuweisen. Im übrigen beantragt der Vertreter der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 276 BStP eine neue Frist zur Ergänzung der Beschwerdeschrift.

Der a.o. Generalprokurator des Kantons Bern hat unter Hinweis auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheides auf Gegenbemerkungen verzichtet. Dem Beschwerdegegner konnten die Aufforderungen zur Einreichung schriftlicher Gegenbemerkungen sowie die Beschwerdeschrift nicht zugestellt werden; die Sendung kam mit dem Postvermerk "abgereist ohne Adressangabe" zurück.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gestützt auf die Umstände, dass der Beschwerdegegner die mit "Rolex"-Krönchen versehenen Uhrenbestandteile ausschliesslich nach Paraguay an die Firma José Barreiro S.A. exportiert bzw. in der Schweiz weder verkauft noch angeboten habe, nimmt die Vorinstanz an, der Ort der Begehung und der Ort, wo der Erfolg allenfalls hätte eintreten können, liege nicht in der Schweiz; es handle sich mit anderen Worten um eine Auslandtat im Sinne von Art. 5 StGB, für die unter den vorliegenden Umständen schweizerisches Recht nicht anwendbar sei. Diese Annahme ist unzutreffend und verkennt, wie nachstehend darzulegen ist, die Bedeutung des Territorialprinzips.

2. Der in Biel mit Uhrenbestandteilen Handel betreibende ausländische Beschwerdegegner liess gegen den Willen der Berechtigten in der Schweiz Bestandteile des Markentyps "Rolex" herstellen, mit dem markenrechtlich geschützten "Rolex"-Krönchen versehen, und verkaufte sie, wie sich aus den in seinen Geschäftsräumen gefundenen Rechnungen ergibt, nach Paraguay der Firma José Barreiro S.A. Damit hat er aber die Marke eines andern für seine eigenen Erzeugnisse bzw. Waren im Sinne von Art. 24 lit. b MSchG *verwendet*, hat mit rechtswidrig angebrachter Marke versehene Waren im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG *verkauft* oder *in Verkehr gebracht* und zudem Massnahmen getroffen, um Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder mit dem Geschäftsbetrieb eines andern – im gegebenen Falle der Firma Montres Rolex S.A. – herbeizuführen (Art. 13 Abs. 1 lit. d UWG). Er hat daher alle für die Verwirklichung der eingeklagten Straftatbestände wesentlichen Tathandlungen im Schutzland, in der Schweiz, *ausgeführt*, womit nach dem in Art. 3 und 7 StGB verankerten Territorialprinzip die schweizerische Strafrechtshoheit begründet ist (*Schultz*, Allgemeiner Teil des Strafrechts, 4. Aufl. 1982, S. 103, 108 mit Hinweisen; BGE 78 I 49; 99 IV 122 Erw. 1; 107 IV 2). Da die schweizerische Gesetzgebung nur für die Schweiz Monopolrechte und strafrechtlichen Schutz gewähren kann, fallen auch nur die im Inland begangenen Handlungen unter Art. 24 ff. MSchG. Indessen genügt es, wenn eine Teilhandlung im Inland ausgeführt wurde, "wie der Versand unrechtmässig markierter Ware in das Ausland, wo die Marke nicht geschützt ist" (vgl. *David*, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1960, S. 288 unter Hinweis auf ZR 35, 1936, Nr. 56). Mit dem Verkauf hat der Beschwerdegegner die rechtswidrig markierte Ware auch in Verkehr gesetzt, welcher Tatbestand beim Distanzkauf mit der Absendung der Ware vollendet ist und nicht erst mit der Ablieferung an den Käufer (*Matter*, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 1939, zu Art. 24, IV, S. 228).

3. Mit der Bestätigung des Einstellungsbeschlusses hat demnach die Vorinstanz Bundesrecht verletzt. Der angefochtene Beschluss der Anklagekammer

des Obergerichts des Kantons Bern vom 18. Juli 1983 ist demzufolge in Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde aufzuheben, und die Sache ist zu neuer Entscheidung an die kantonale Behörde zurückzuweisen zwecks Anordnung der Strafverfolgung gegen den Beschwerdegegner und gerichtlicher Beurteilung im Sinne der vorstehenden Erwägungen.

Anmerkung

In den Jahren 1972 (Mitteilungen 1983 I 40: RAYLON) und 1974 (BGE 100 II 234: Mirocor) hat die I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes gefunden, dass reine Exportmarken nach schweizerischem Recht nicht schutzfähig seien, da sie hier nicht gebraucht würden. Mit Genugtuung nimmt man nunmehr zur Kenntnis, dass der Kassationshof dieser von der schweizerischen Exportindustrie wenig geschätzten Rechtsprechung nicht folgt, sondern Exportmarken nach wie vor als in der Schweiz in Verkehr gebracht betrachtet. Diese Rechtsprechung kann nicht genug begrüsst werden, denn es hiesse die Schweiz zur Drehscheibe von jeglichen verletzenden Aktivitäten zu machen, wenn man Exporte von nachgemachten Markenartikeln ins schutzfreie Ausland ungehindert zulassen wollte.

Theoretisch wäre es zwar möglich, den Gebrauch von Exportmarken zwar als verletzend, nicht aber als markenerhaltend zu werten, da sich der ein Markenrecht erhaltende Gebrauch und der verletzende Gebrauch nicht decken müssen. Ein derartiges Auseinanderklaffen kann jedoch leicht zu Unzulänglichkeiten führen, wie das folgende Beispiel zeigt: Ein schweizerischer Exporteur braucht für seine Exportwaren seit Jahrzehnten die Marke Alpha. An dieser kann er wegen der Raylon- und Mirocor-Rechtsprechung kein Markenrecht in der Schweiz erwerben. Ein Konkurrent des Exporteurs trägt nunmehr die Marke Alpha in der Schweiz ein und gebraucht sie im Inland. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes könnte er nunmehr die langjährigen Exporte des Exporteurs unterbinden, da dieser keine Rechte an der Marke Alpha hat und seine Exporte die Marke des Inlandverkäufers verletzen. Wechselt der Exporteur nunmehr auf die Marke Beta, kann der Inlandverkäufer das Spiel wiederholen, indem er seinerseits die Marke Beta im Inland beansprucht usw. Soll das Markenrecht wirklich dazu eingesetzt werden können, um die Tätigkeit schweizerischer Exportfirmen zu behindern?

Es wäre daher zu wünschen, dass die Exportmarke möglichst bald als voll gebrauchte Marke anerkannt wird.

Lucas David

Art. 31 LMF, 9 LCD, 292 CPS – “DE TERRY”

- *Le fait qu'une décision judiciaire soit assortie de la commination des peines prévues par l'art. 292 CPS n'empêche pas la partie lésée de requérir des mesures provisionnelles devant le juge civil (c. 4).*
- *Des confusions sur des produits et une atteinte aux marques sont de nature à causer un dommage difficile à déterminer et, partant, à réparer complètement, que seules des mesures provisionnelles peuvent donc prévenir (c. 5).*
- *Der Umstand, dass ein gerichtlicher Befehl mit der Androhung von Strafen gemäss Art. 292 StGB verbunden worden ist, hindert den Verletzten nicht, vorsorgliche Massnahmen beim Zivilrichter zu verlangen (Erw. 4).*
- *Eine Marktverwirrung und eine Markenverwässerung lassen einen Schaden entstehen, der nur schwer bestimmt und daher kaum vollständig ersetzt werden kann, weshalb ihn einzig vorsorgliche Massnahmen verhindern können (Erw. 5).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 6 décembre 1977 dans la cause Fernando A. de Terry S.A. c. Carlos y Javier de Terry S.L.

Faits:

A. Les sociétés Fernando A. de Terry S.A. et Carlos y Javier de Terry S.L., qui ont toutes deux leur siège social à Puerto de Santa Maria (Espagne), produisent l'une et l'autre des vins, liqueurs et eaux-de-vie, qu'elles vendent dans leur pays ou dont elle font l'exportation. Elles sont concurrentes en Suisse dans les domaines notamment du sherry et du brandy. Leurs raisons sociales sont inscrites au registre espagnol de la propriété industrielle.

Ces deux sociétés ont été en procès au sujet de leurs marques internationales respectives. Par arrêt du 4 novembre 1975, le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme dirigé contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 1975, qui avait rejeté l'action de Fernando A. de Terry S.A.; le Tribunal fédéral a

1. annulé la décision attaquée;
2. a) déclaré “nulle en ce qui concerne la Suisse les marques internationales de l'intimée” (Carlos y Javier de Terry S.L.) “nos 360 721, 360 722, 360 723, 360 725, 370 074 et 370 075 et” ordonné “leur radiation”;
- b) fait “défense à l'intimée d'utiliser le nom de Terry seul à titre de marque ou comme élément caractéristique d'une marque sur ses produits, étiquettes et prix courants, dans sa publicité, etc., sous commination des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 du code pénal suisse, applicables aux organes de l'intimée en cas de violation de cette interdiction”;
- c) renvoyé “la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement sur les dommages-intérêts et sur la publication du jugement”;
3. mis les frais et dépens à la charge de l'intimée.

B. Par requête de mesures provisionnelles déposée à la Cour de justice du canton de Genève le 14 janvier 1977, Fernando A. de Terry S.A. a demandé qu'il soit fait défense à Carlos y Javier de Terry S.L. "de vendre ou de mettre en circulation tant à Genève qu'en Suisse ses bouteilles de Sherry et de Brandy sous les étiquettes litigieuses" et que soit ordonnée "la saisie des bouteilles de Sherry et de Brandy portant les étiquettes litigieuses vendues tant à Genève qu'en Suisse quel qu'en soit leur détenteur". Elle a allégué que la société Carlos y Javier de Terry S.L. avait mis sur le marché suisse, notamment à Genève, des bouteilles portant une nouvelle étiquette choisie par elle au mépris de l'arrêt du Tribunal fédéral, les mots "de Terry" étant employés comme élément caractéristique de l'étiquette. La requérante a fait valoir que, par là, un dommage difficilement réparable lui était causé, ce qui justifiait les mesures provisionnelles demandées. A l'appui de sa requête, l'istante a produit l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué, un constat de l'huissier Roguet du 7 octobre 1976 et quatre bouteilles de sherry ou brandy, dont trois portant les étiquettes litigieuses et la quatrième, une étiquette avec l'une des marques déclarées nulles par l'arrêt précité. Quatre autres étiquettes nouvelles ont en outre été communiquées à la requérante par la défenderesse et versées en procédure.

Carlos y Javier de Terry S.L. s'est opposée à la requête et, pour le cas où elle serait admise, a demandé la fixation d'une caution de 20'000 fr.

Le 22 mars 1977, Fernando A. de Terry S.A. a ouvert action contre Carlos y Javier de Terry S.L. devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant au fond à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de continuer à utiliser les étiquettes litigieuses et à ce que toutes les bouteilles les portant soient saisies, sous réserve de dommages-intérêts.

A l'audience de la Cour de justice du 17 juin 1977, la demanderesse a maintenu sa requête de mesures provisionnelles. La défenderesse, qui a confirmé son opposition et ses conclusions éventuelles en fourniture de sûretés, a fait valoir qu'elle s'est conformée à l'arrêt du Tribunal fédéral en établissant ses nouvelles étiquettes. Elle a en outre objecté que, indépendamment du fond, les conditions justifiant des mesures provisionnelles n'étaient pas réunies: le préjudice matériel que pourrait subir la demanderesse est réparable par le paiement de dommages-intérêts; or la solvabilité de la défenderesse est certaine; d'autre part, la requérante peut soit saisir le Tribunal fédéral d'une demande d'interprétation de son arrêt pour savoir si les étiquettes litigieuses sont admissibles ou non, soit agir par la voie pénale, prévue par cet arrêt, si elles ne sont pas conformes à celui-ci.

Par jugement du 19 juillet 1977, la 1ère Chambre de la Cour de justice du canton de Genève a débouté Fernando A. de Terry S.A. "de sa requête en mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 1977".

C. Fernando A. de Terry S.A. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., en se plaignant de déni de justice et d'arbitraire. Elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction canto-

nale pour nouvelle décision “dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et des conclusions de la requête sur mesures provisionnelles”.

L’intimée propose de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement mal fondé.

Considérant en droit:

1. L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité du recours en faisant valoir qu’il ne répond pas, quant à sa motivation, aux exigences de l’art. 90 al. 1 lit. b OJ; elle invoque l’arrêt ATF 98 Ia 503 c. 8 (et non pas 98 I 530 comme indiqué par erreur dans le recours p. 2).

L’art. 90 al. 1 lit. b OJ prescrit en particulier que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il est vrai qu’en l’espèce, la recourante se borne à invoquer les art. 1er ss. LMF, notamment 6, et 1er ss. LCD, notamment 1er par. 2d, à faire valoir que le jugement attaqué “apparaît comme constituer un véritable déni de justice ou, du moins, présenter un caractère d’arbitraire équivalant à un tel déni au sens de l’art. 4 CF”, et à formuler les critiques d’une extrême brièveté à l’égard des motifs du prononcé cantonal. Elle ne mentionne même pas expressément les dispositions des deux lois précitées qui régissent les mesures provisionnelles, savoir l’art. 31 LMF et l’art. 9 LCD. Les arguments énoncés par la recourante font cependant ressortir qu’elle tient pour insoutenables, soit arbitraires, la solution adoptée par la cour cantonale et les motifs invoqués à l’appui de cette solution. Le recours est ainsi recevable au regard de l’art. 90 al. 1 lit. b OJ.

2. Sous réserve de quelques exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l’espèce, le recours de droit public n’a en principe qu’un effet casatoire (ATF 101 Ia 113, 439 c. 2, 99 Ia 373), c’est-à-dire qu’il ne peut tendre qu’à l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions du recours sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles demandent le renvoi de la cause à l’autorité cantonale, pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir et admettre la requête de mesures provisionnelles (ATF 101 Ia 439).

3. La cour cantonale relève avec raison que l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1975 n’interdit pas à la défenderesse de se servir de sa raison sociale en Suisse, mais lui fait seulement défense d’utiliser le nom “de Terry” seul à titre de marque ou comme élément caractéristique d’une marque.

Selon le jugement attaqué, l’“exigence du Tribunal fédéral est susceptible d’interprétations diverses, puisqu’elle n’exclut pas l’usage de la raison sociale de la défenderesse sur ses produits, mais qu’elle lui interdit seulement d’en faire

l'élément caractéristique d'une marque". On peut donc regretter, poursuivent les premiers juges, que la demanderesse n'ait pas cherché à obtenir du Tribunal fédéral, en lui soumettant le cas concret des étiquettes incriminées, une interprétation authentique de sa décision, ce qui se serait d'autant mieux justifié que l'art. 406 ODA exige que la raison sociale figure sur la marchandise.

L'art. 406 al. 1 ODA prescrit, il est vrai, que "les étiquettes des bouteilles de tous les spiritueux mis dans le commerce doivent porter la raison sociale ou la marque déposée (art. 14) du fabricant, de l'importateur ou du vendeur". L'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1975 ne fait nullement obstacle à l'application de cette disposition. Il est parfaitement possible à la défenderesse de faire figurer, sur les étiquettes des bouteilles de spiritueux qu'elle produit et vend, sa raison sociale Carlos y Javier de Terry S.L. sans que le nom "de Terry" soit un élément caractéristique d'une marque.

Le Tribunal fédéral peut être saisi d'une demande d'interprétation, fondée sur l'art. 145 OJ, lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs. Aucune de ces hypothèses n'étant réalisée en l'espèce, la voie de la demande d'interprétation n'était pas ouverte à la demanderesse. Il est dès lors manifestement insoutenable, et partant arbitraire, de rejeter la requête de mesures provisionnelles en considérant que la condition de la menace d'un préjudice ne pouvant être réparé autrement n'est pas réalisée, du fait qu'une demande d'interprétation peut être formée.

4. Selon la cour cantonale, la demanderesse pouvait "user de la voie pénale expressément prévue par l'arrêt du Tribunal fédéral", si elle estimait "le cas assez clair en sa faveur pour la dispenser de former une demande d'interprétation"; c'était "une manière simple et rapide d'obtenir satisfaction", même si l'autorité pénale – ce qui n'est pas exclu – "aurait éventuellement pu" engager la demanderesse "à requérir préalablement à toute décision une interprétation par le Tribunal de son arrêt". La voie pénale étant ouverte, la Cour de justice estime que "la condition qui doit être remplie pour justifier des mesures provisionnelles, soit la menace d'un préjudice ne pouvant être réparé autrement", n'est pas réalisée, en sorte que la requête de la demanderesse doit être rejetée.

Sur ce point également, le jugement attaqué est évidemment insoutenable. Certes, l'arrêt du 4 novembre 1975 sanctionne la défense faite à la société Carlos y Javier de Terry S.L. d'utiliser le nom de Terry à titre de marque ou comme élément caractéristique d'une marque, par la commination des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP, applicables aux organes de ladite société en cas de violation de cette interdiction. Mais il n'en résulte nullement que la demanderesse ne puisse pas requérir des mesures provisionnelles, sur le plan civil, en cas de violation de la défense prononcée par l'arrêt précité. La voie pénale n'est pas exclusive: la demanderesse est libre de ne pas la suivre

et d'introduire, pour sauvegarder ses droits, une procédure de mesures provisionnelles devant le juge civil.

5. La Cour de justice genevoise considère enfin "que s'il est des cas où une urgence réelle existe et où des dommages-intérêts ne sauraient réparer un préjudice dû à la concurrence déloyale (par exemple les cas où la qualité des produits d'un concurrent déloyal serait de nature à nuire, dans l'esprit d'une clientèle induite en erreur, à la réputation d'une maison), tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le préjudice de la demanderesse ne pourrait consister que dans une certaine mévente et qu'il serait donc intégralement réparable par des dommages-intérêts". La juridiction cantonale estime que la condition consistant dans la menace d'un dommage qui ne puisse être réparé autrement n'est pas remplie, du moment que le préjudice invoqué par la demanderesse pourrait être réparé par une indemnité, et que partant la requête de mesures provisionnelles de la demanderesse ne saurait être admise.

Sur ce point encore, l'opinion de la cour cantonale est insoutenable et le jugement attaqué, arbitraire.

Ayant à statuer sur la requête de la demanderesse, la Cour de justice genevoise devait appliquer d'office le droit fédéral (ATF 99 II 76 c. 4, 95 II 252 c. 3, 92 II 312 c. 5, 91 II 65 c. 2, 90 II 40 c. 6b, 89 II 339 s. c. 2), à savoir les art. 31 LMF et 9 LCD relatifs aux mesures provisionnelles. L'art. 31 LMF dispose que "le tribunal peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment la saisie des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon, ainsi que des produits et marchandises sur lesquels la marque litigieuse se trouve apposée". En vertu de cette disposition, le juge peut ordonner toutes les mesures provisionnelles utiles, les saisies expressément indiquées n'étant que des exemples; il peut en particulier interdire l'usage d'une marque litigieuse pendant la durée du procès (*Matter*, n. 2 ad art. 31 LMF; *David*, n. 5 ad art. 31 LMF). Quant à l'art. 9 LCD, il prévoit que l'autorité compétente ordonne des mesures provisionnelles, en vue notamment d'assurer l'administration des preuves, le maintien de l'état de fait, ainsi que l'exercice provisoire des droits litigieux prévus à l'art. 2 al. 1 lit. b et c (al. 1); le requérant doit rendre vraisemblable que la partie adverse use, dans la concurrence économique, de moyens contraires aux règles de la bonne foi et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles (al. 2).

A supposer que les étiquettes litigieuses (celles figurant sur trois bouteilles de la défenderesse et celles communiquées par elle au cours de l'instance cantonale) tombent sous le coup de la défense faite par le ch. 2 lit. b du dispositif de l'arrêt du 4 novembre 1975, leur utilisation n'aurait pas seulement pour conséquence d'entraîner une certaine mévente de produits de la demanderesse, préjudice susceptible d'être réparé par des dommages-intérêts; elle serait en outre propre, selon la nature des choses et l'expérience de la vie, à provoquer des confusions au sujet des produits des parties, à porter atteinte aux marques de la demanderesse

et à lui causer un dommage difficile à déterminer et, partant, à réparer complètement. Seules des mesures provisionnelles peuvent prévenir un tel dommage (cf. Troller, Immaterialgüterrecht II, p. 1204).

6. Le refus d'ordonner les mesures provisionnelles requises par la demanderesse, pour les motifs indiqués par la juridiction cantonale, est ainsi arbitraire et, partant, contraire à l'art. 4 Cst. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé.

Art. 31 LMF, 10 LCD, 107 CPC VD – “SAN MARCO II”

- *Les mesures provisionnelles ressortissent au droit matériel fédéral; toutefois, dans la mesure où ce dernier ne règle pas la procédure de façon exhaustive, le droit cantonal s'applique à titre complémentaire.*
- *L'art. 31 LMF ne prévoyant pas expressément, contrairement à l'art. 10 LCD, la possibilité d'exiger la constitution de sûretés, il y a lieu d'appliquer l'art. 107 CPC VD à titre de droit cantonal de procédure complémentaire.*
- *Il ressort de cette dernière disposition que la fourniture de sûretés constitue la règle et qu'elle peut être ordonnée d'office. Tel doit être en particulier le cas lorsque les mesures ordonnées ne sont pas strictement conservatoires, mais comportent des interdictions ou entraves à l'activité d'une partie de nature à lui causer un dommage.*
- *Die vorsorglichen Massnahmen sind vom materiellen Bundesrecht vorgesehen; immerhin findet kantonales Recht ergänzend Anwendung, falls das Bundesrecht das Verfahren nicht abschliessend regelt.*
- *Da Art. 31 MSchG im Gegensatz zu Art. 10 UWG die Möglichkeit einer Sicherheitsleistung nicht ausdrücklich vorsieht, findet Art. 107 VD ZPO als ergänzendes kantonales Prozessrecht Anwendung.*
- *Die letztere Bestimmung sieht vor, dass in der Regel eine Sicherheit zu leisten ist und dass eine solche auch von Amts wegen auferlegt werden kann. Dies sollte insbesondere dann der Fall sein, wenn sich die Massnahmen nicht auf die Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes beschränken, sondern Verbote oder Einschränkungen gegenüber einer Partei beinhalten und ihr Schaden verursachen können.*

Arrêt du tribunal cantonal (cour civile) du canton de Vaud du 24 février 1981 dans la cause La San Marco S.p.A. c. Machines à café express “La San Marco” S.A. et Armellin (JdT 1982 III 102)

Extraits des considérants:

III. Les appelants requièrent en outre que l'intimée soit tenue de fournir des sûretés pour un montant de 300'000 fr., alors même qu'ils n'avaient pris aucune conclusion dans ce sens en première instance.

L'art. 31 LMF énumère de manière non exhaustive les mesures qui peuvent être ordonnées à titre provisoire. Il ne prévoit pas expressément la possibilité, pour la partie intimée, d'exiger la constitution de sûretés; à plus forte raison ne prévoit-il pas non plus qu'il appartient au juge d'y pourvoir d'office, à chaque fois que cela pourrait se révéler nécessaire. Quant à la loi sur la concurrence déloyale, elle stipule à son art. 10 que "le requérant peut être tenu de fournir des sûretés". Cette question est donc laissée à l'appréciation du juge, la loi ne disant pas toutefois s'il peut exiger des sûretés même en l'absence de toute conclusion dans ce sens.

De l'avis de *Troller* (*Immaterialgüterrecht* II, p. 1208), la constitution de sûretés est toujours justifiée lorsque la mesure ordonnée est de nature à causer un dommage à la partie intimée, ce qui sera fréquemment le cas si la mesure constitue une entrave à son activité commerciale, plus rarement lorsqu'elle tend à préserver un moyen de preuve. Cet auteur estime en conséquence que la fourniture de sûretés doit être imposée en droit des marques également, dans la mesure où elle n'est pas déjà prévue par la loi de procédure cantonale. Il se réfère en particulier à *Guldener* (*Schweizerisches Zivilprozessrecht*, éd. 1979, p. 577), pour lequel le droit matériel fédéral détermine si les cantons doivent accorder une protection juridique aux prétentions matérielles qui sont fondées au regard du droit fédéral.

Les dispositions des lois spéciales fédérales en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale n'excluent pas, en effet, que des mesures provisoires soient ordonnées en vertu du droit cantonal de procédure (*Message du Conseil fédéral du 3 novembre 1942*, FF 1942, p. 704; *Martin-Achard*, FJS no 887, ch. XII, p. 6). Le droit cantonal de procédure s'applique toutefois à titre complémentaire (*Troller*, op. cit., p. 1208; *J. Voyame*, *Droit privé fédéral et procédure civile cantonale*, in: RDS 1961, p. 108). *Troller* (*ibidem*) relève à cet égard que les requêtes de mesures provisionnelles, comme les autres requêtes de nature à léser un droit, ressortissent au droit matériel fédéral. Dans la mesure où ce dernier ne régleme pas la procédure de manière exhaustive, il appartient alors au droit cantonal de procédure d'y pourvoir, en veillant à sauvegarder suffisamment les intérêts des parties.

L'art. 107 al. 1er CPC, auquel il convient donc de se référer, dispose que "la partie requérante fournit caution ou dépôt pour assurer les dommages-intérêts qui peuvent résulter des mesures provisionnelles ou préprovisionnelles", l'al. 2 précisant toutefois que "suivant les circonstances, elle peut en être dispensée". La fourniture de sûretés est donc la règle lorsque les mesures sont de nature à causer un dommage à la partie intimée. A lire cette disposition, il apparaît en

outre que, le cas échéant, les sûretés doivent être ordonnées d'office. Tel est également l'avis de *P. Jaccard* (Les mesures provisionnelles, Lausanne 1925, p. 71–72), qui précise que le juge fixera les sûretés d'après le dommage probable, en appréciant le préjudice qui pourrait résulter du fait des mesures provisionnelles, si celles-ci se trouvent par la suite injustifiées.

En cas de rupture d'un contrat de vente avec réserve de propriété, il a été dit expressément, même en l'absence de toute conclusion tendant à la constitution de sûretés, que le juge ne pouvait ordonner par voie de mesures provisionnelles la restitution de la chose vendue que s'il prévoyait en même temps la consignation par le vendeur d'un montant suffisant destiné à garantir la restitution à l'acheteur des acomptes déjà versés, déduction faite du loyer et de l'indemnité équitable (TC Pdt CC, Etablissements Ramuz S.A. c. Gisclon, 22 janvier 1957; TC Ch. rec., Martin c. Junod, 7 septembre 1954, rés. in: JdT 1955 III 144). Des sûretés ont également été ordonnées d'office par la Cour de céans, dans un cas d'application cumulative des art. 107 CPC et 10 LCD (TC, Pdt CC, Gestotid S.A. c. Gefid S.A., du 4 juillet 1977, confirmé sur ce point par arrêt sur appel du 2 septembre 1977).

Vu ce qui précède, il convient d'admettre que le juge des mesures provisionnelles doit ordonner d'office la constitution de sûretés s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la partie intimée (*J. Voyame*, op. cit., p. 166). Le premier juge l'a bien vu, puisqu'il s'est prononcé d'office sur cette question, tout en relevant l'absence de conclusion dans ce sens de la part des intimés aux mesures provisionnelles. D'ailleurs, la San Marco S.p.A. elle-même ne le conteste pas, se bornant à soutenir en plaidoirie que les circonstances de l'espèce ne justifient pas la constitution de sûretés, qui auraient pour effet de couvrir un dommage futur aléatoire.

Le premier juge a considéré que les circonstances justifiaient que la société San Marco S.p.A. fût dispensée de fournir des sûretés. Il apparaît toutefois que les mesures ordonnées ne sont pas strictement conservatoires ou de nature à préserver un moyen de preuve, mais qu'elles constituent au contraire des interdictions, des entraves à l'activité commerciale de l'appelante, de nature à lui causer un dommage illicite si elle obtient gain de cause au fond. Il ne fait pas de doute, en effet, qu'elle risque de devoir changer et modifier en vain tout son matériel administratif et commercial de sorte que dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, elle subirait un préjudice économique certain. L'expert-comptable a estimé ce préjudice à 40'000 fr., montant qui ne paraît pas déraisonnable. En revanche, l'existence d'un dommage commercial, estimé par l'expert à 60'000 fr., semble beaucoup plus aléatoire, dans la mesure déjà où l'appelante est en concurrence avec l'intimée depuis qu'elle fabrique ses propres machines à café, savoir depuis 1978.

En application des art. 107 al. 1er CPC et 10 LCD, il se justifie dès lors de réformer sur ce point également l'ordonnance entreprise et d'ordonner à l'intimée La San Marco S.p.A. de fournir des sûretés à concurrence de 50'000 fr.,

montant qu'elle déposera au greffe de la Cour civile dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. Faute pour elle d'obtempérer dans ce délai, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 1980 deviendra caduque.

Art. 31 MSchG, 9 UWG – "MISSONI"

- *Voraussetzungen zum Erlass von superprovisorischen Massnahmen sind:*
 1. *Glaubhaftmachen, dass dem Massnahmekläger ein materieller Anspruch zusteht (Hauptsacheprognose).*
 2. *Glaubhaftmachen, dass ohne Erlass einer Massnahme ein schwerer Schaden droht. Die Schädigung des Massnahmeklägers, falls von einer Massnahme abgesehen wird, muss in Beziehung gesetzt werden zur Schädigung des Beklagten, falls sich die angeordnete Massnahme als ungerechtfertigt erweisen sollte (Nachteilsprognose).*
 3. *Glaubhaftmachen, dass besondere Umstände vorliegen, welche die Anordnung einer Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei verlangen.*

- *Les conditions à l'octroi de mesures pré-provisionnelles sont:*
 1. *Vraisemblance du bien-fondé du droit invoqué par le requérant.*
 2. *Vraisemblance de la menace d'un grave préjudice en l'absence de mesures pré-provisionnelles. Dans ce cas, le dommage du requérant doit être mis en balance avec celui que le cité pourrait subir si les mesures ordonnées devaient se révéler injustifiées.*
 3. *Vraisemblance de l'existence de circonstances particulières justifiant l'octroi de mesures provisionnelles sans audition préalable de la partie adverse.*

Massnahmeverfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich vom 10. März 1983 i.S. Missoni S.p.A. c. M. & M. AG (mitgeteilt von RA Dr. U. Benz, Zürich; die Parteien haben sich in der Folge verglichen)

Mit Eingabe vom 4. März 1983 beantragte die Klägerin, dass den Beklagten ohne vorgängige Anhörung gerichtlich verboten werde, Strickwaren unter der Marke "Missoni" feilzuhalten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen (Rechtsbegehren 1). Darüber hinaus verlangte sie, dass die entsprechenden Warenvorräte ohne vorgängige Anhörung der Beklagten gerichtlich zu beschlagnahmen, evtl. zu ewigem Gedächtnis zu inventieren seien (Rechtsbegehren 2) und dass zum Zwecke der Beweissicherung auch sämtliche Belege über Einkauf und Verkauf

der genannten Strickwaren ohne vorherige Anhörung der Beklagten zu beschlagnahmen seien (Rechtsbegehren 3). Die genannte Marke "Missoni" (IR 405 224) ist seit 21. Januar 1973 für Waren der internationalen Klassen 24 und 25 registriert. Der Einzelrichter spricht superprovisorisch bloss Rechtsbegehren 1 zu.

Aus den Erwägungen des Einzelrichters:

2. Als Begründung liess die Klägerin anführen:

2.1. Die Klägerin sei Inhaberin der Marke IR Nr. 405 224. Unter dieser Marke vertreibe sie u.a. Strickwaren mit einer besonderen Strickart, die auf einer speziellen von ihr entwickelten Strickmaschine hergestellt worden seien.

2.2. Letzthin habe die Klägerin feststellen müssen, dass die Beklagten unter einem gefälschten Markenzeichen "Missoni" Strickwaren anbieten, die eine gewöhnliche Strickart aufweisen würden und von minderer Qualität seien. Die Fälschung sei weiter daraus ersichtlich, dass das Markenzeichen auf der Rückseite vollständig und nicht nur wie das echte Zeichen teilweise schwarz, kein Qualitätssiegel angebracht und der Preis viel zu niedrig sei.

2.3. Zum Glaubhaftmachen ihrer Vorbringen legt die Klägerin einen echten "Missoni"-Blouson und die angebliche Fälschung ins Recht, die sie nach ihren Ausführungen am 2. März 1983 bei den Beklagten gekauft hat. Nach der Klägerin ist allein die Löw AG berechtigt, im Gebiet der Schweiz Produkte der Klägerin zu verkaufen.

2.4. Zur Begründung der Gefährdung als Voraussetzung zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme bringt die Klägerin vor, dass ihr infolge des unerlaubten Verkaufs der minderwertigen Fälschung durch die Beklagten ein schwerer Schaden entstehe. Das Renommee der Klägerin als Herstellerin erstklassiger Produkte von exklusiver Qualität und besonderer Herstellungsweise wird in den Augen der Kundschaft dadurch aufs schwerste beeinträchtigt.

2.5. Zum Begehren um Beschlagnahme der fraglichen Produkte gemäss Ziff. 2 und Beschlagnahme sämtlicher Buchhaltungsunterlagen betreffend diese Produkte gemäss Ziff. 3 lässt die Klägerin zusätzlich ausführen, dass diese Anordnungen zur Beweissicherung notwendig seien.

2.6. In rechtlicher Hinsicht stützt die Klägerin ihre Begehren auf Art. 31 MSchG und Art. 9 UWG.

B. Voraussetzungen zum Erlass von einstweiligen vorsorglichen Massnahmen (sog. superprovisorische Massnahmen) gemäss dem hier zur Diskussion stehenden MSchG bzw. UWG sind: 1. Glaubhaftmachen, dass dem Massnahmekläger ein materieller Anspruch zusteht. 2. Glaubhaftmachen, dass ohne Erlass einer Massnahme ein schwerer Schaden droht. 3. Glaubhaftmachen, dass besondere Um-

stände vorliegen, die die Anordnung einer Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei verlangen (Art. 31 MSchG; Art. 9 UWG; hiezu insbesondere *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1201 ff.). Dabei ist zu beachten, dass die ersten beiden Voraussetzungen nicht isoliert voneinander betrachtet werden können. So verlangt beispielsweise eine nicht sehr schwerwiegende Gefährdung nach einem gesteigerten Glaubhaftmachen des Anspruchs. Im weiteren muss die Schädigung des Antragstellers, falls keine Massnahme ergeht, stets in Beziehung gesetzt werden zur möglichen Schädigung der Gegenpartei, falls sich die angeordnete Massnahme als ungerechtfertigt erweisen sollte.

1. Die *Hauptsacheprognose*, d.h. die Beurteilung der Frage des Glaubhaftmachens des Anspruchs, bereitet bei superprovisorischen Massnahmen naturgemäss grosse Schwierigkeiten, da der Standpunkt der Gegenpartei nicht bekannt ist. Allein aufgrund der Vorbringen der Klägerin erscheint die Fälschung bzw. die unbefugte Verwendung der der Klägerin zustehenden Marke "Missoni" (IR Nr. 405 224) als erstellt. Bei dieser Feststellung kann es der Massnahmerichter jedoch nicht belassen. Vielmehr hat er von Amts wegen nach den möglichen Einwendungen der Beklagten zu fragen. Hierbei ist zunächst zu beachten, dass die Beklagten ein in Zürich gut eingeführtes Kleidergeschäft besitzen, von dem nichts in Richtung des klägerischen Vorwurfs betreffend den Verkauf von Fälschungen zu Niedrigpreisen bekannt ist. Betrachtet man nun die Ausführungen der Klägerin unter dieser für die Beklagte sprechenden "Unschuldigkeitsvermutung", muss man sich fragen, ob die Marke "Missoni" nicht trotz ihrer Registrierung für die Klägerin auch von einem anderen Hersteller benützt werden darf, weil dieser einen früheren markenmässigen Gebrauch nachweisen kann. Im weiteren ist es denkbar, dass die Klägerin unter der Marke "Missoni" auch Waren mit gewöhnlicher Strickart herstellt oder hergestellt hat und dass der Klägerin nur nicht bekannt ist, wie die Ware zu den Beklagten gelangt ist. Aus diesen Gründen ist die Hauptsacheprognose allein mit 60 bis maximal 70% zugunsten der Klägerin zu veranschlagen.

2. Die Beurteilung der *Frage der Schädigung* erfordert eine getrennte Beurteilung für das Verkaufsverbot gemäss Ziff. 1 und für die Beschlagnahme gemäss Ziff. 2 der Rechtsbegehren der Klägerin.

2.1. Die Beschlagnahme der fraglichen Produkte bei den Beklagten ist für diese mit gravierenden Folgen verbunden. Erfahrungsgemäss lässt es sich nur schwer verhindern, dass eine ohne Ankündigung erfolgende Beschlagnahme Dritten bekannt wird. Sollte sich der Standpunkt der Klägerin später als unrichtig erweisen, würden deshalb die Beklagten einen bedeutenden Schaden erleiden. Demgegenüber ist das Interesse der Klägerin an der Beschlagnahme nicht als sehr schwerwiegend einzustufen. Die Klägerin hat nicht glaubhaft gemacht, dass die Beklagten die fraglichen Produkte verschwinden lassen wollen, falls sie vom vorliegenden Massnahmeverfahren Kenntnis erhalten, oder dass ein

blosser Befehl nicht befolgt würde. Im weiteren ist auch über den Umfang des Verkaufs der Waren mit der Marke "Missoni" nichts bekannt. Er kann jedoch schon angesichts der hohen Preise nicht sehr bedeutend sein. Vergleicht man die "Gefährdungssituation" der Parteien, kommt man zu Prozentzahlen von 20–30% zugunsten der Klägerin gegenüber 70–80% zugunsten der Beklagten.

2.2. Anders ist die Gefährdungslage zu beurteilen für das Unterlassungsverbot gemäss Ziff. 1 der klägerischen Rechtsbegehren. Hier erscheint das Interesse der Klägerin am Erlass der Massnahme mindestens ebenso schwer wie das Interesse der Beklagten am Absehen vom Erlass einer Massnahme. Falls keine Massnahme ergeht, können die Beklagten weiterhin die fraglichen Strickwaren zum Kauf anbieten. Das Renommee der Klägerin als Herstellerin erstklassiger Produkte von exklusiver Qualität und besonderer Herstellungsweise (was hier als zutreffend angenommen wird) kann in den Augen der Kundschaft bestimmt beeinträchtigt werden. Ebenso erleidet die Klägerin durch den Verkauf der Fälschungen einen Gewinnausfall, falls ein Käufer statt eines richtigen "Missoni"-Produktes ein gefälschtes Produkt ersteht. Die Beklagten sind durch ein sich später als unrichtig erweisendes Unterlassungsverbot allein insofern geschädigt, als während der Dauer des Verbotes die fraglichen Produkte nicht verkauft werden können. Die Gefährdungssituationen der Parteien können mit 60% für die Klägerin und 40% für die Beklagten angegeben werden.

3. Kombiniert man nun die beiden Faktoren (Hauptsacheprognose und Schadensprognose), kommt man zum Schluss, dass die Beschlagnahme gemäss Ziff. 2 der Rechtsbegehren ausser Betracht fällt, da die überwiegende Gefährdung der Beklagten nicht durch eine positiv zugunsten der Klägerin lautenden Hauptsacheprognose wettgemacht werden kann. Die beiden Prognosen sprechen hingegen für den Ausspruch des Unterlassungsverbotes gemäss Ziff. 1 der Rechtsbegehren. Sowohl die Hauptprognose als auch die Sichtung der möglichen Schädigungen der Parteien lauten zugunsten der Klägerin. Für diese Anordnung stellt sich alsdann die Frage, ob auch die dritte Voraussetzung zum Erlass einer superprovisorischen Massnahme, nämlich das Glaubhaftmachen, dass besondere Umstände vorliegen, die die Anhörung der Gegenpartei vor Anordnung der Massnahme nicht gestatten, gegeben ist. In Anbetracht der Tatsache, dass erfahrungsgemäss der Erlass einer vorsorglichen Massnahme mit Anhörung der Gegenpartei mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann, erscheint auch die letztgenannte Voraussetzung als gegeben. Dabei ist es jedoch angebracht, das Unterlassungsverbot gemäss Ziff. 1 nur dann bis zum Erlass einer weiteren Anordnung aufrechtzuerhalten, wenn die Klägerin innert einer kurz zu bemessenden Frist eine Sicherheit von Fr. 15'000.– (geschätzter Schaden für die Beklagten) leistet. Damit soll verhindert werden, dass die Beklagten gezwungen sind, eine allfällige Schadenersatzklage in Italien durchzuführen (vgl. § 8 ZPO).

C. Die Klägerin verlangt die Anordnung der Beschlagnahme nicht nur zur (direkten) Schadensabwehr, sondern auch zu Beweissicherungszwecken. Als Eventualbegehren zur Beschlagnahme beantragt die Klägerin – ebenfalls zur Beweissicherung –, es sei gerichtlich die Aufnahme eines Inventars sämtlicher Waren der fraglichen Art zu ewigem Gedächtnis anzuordnen (Ziff. 2 der Rechtsbegehren). In Ziff. 3 begehrt die Klägerin schliesslich die Beschlagnahme sämtlicher Buchhaltungsunterlagen betreffend die Waren mit der Marke "Missoni". Diese die Beweissicherung betreffenden Begehren sind schon deshalb abzuweisen, weil die Klägerin in keiner Weise glaubhaft gemacht hat, dass die Gefahr besteht, dass die Beklagten die fraglichen Produkte bzw. die diesbezüglichen Buchhaltungsunterlagen verschwinden lassen werden.

Anmerkungen

In diesem vom Obergerichtssekretär Dr. I. Meier redigierten Massnahmeentscheid wird unseres Wissens zum ersten Male das von ihm erarbeitete sog. dualistische Modell angewendet, wonach bei vorsorglichen Massnahmen sowohl auf die Prognose des Obsiegens im Hauptprozess wie auch auf die Prognose der zu erwartenden Nachteile abgestellt werden soll (*Isaak Meier*, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zürich 1983, S. 217 ff.). Die dort gemachten Vorbehalte, nämlich die Schwierigkeit einer Hauptsacheprognose bei Erlass von superprovisorischen Verfügungen auf einseitiges Vorbringen (S. 228 f.), und die Schwierigkeit einer Wertung und Einstufung von Gefährdungen in eine Hunderter-Skala (S. 232) werden hier am konkreten Beispiel bestätigt. Gerade die Abwägung der Nachteile auf seiten des Gesuchgegners, über dessen Vorräte, Umsätze und Kalkulationen naturgemäss kaum je etwas bekannt ist, untersteht derart stark dem Ermessen des Richters, dass eine Wertung in diesem Stadium des Prozesses geradezu aleatorisch anmuten kann.

Trotz dieser Vorbehalte hat das dualistische Modell im vorliegenden Fall zu einem überzeugenden Ergebnis geführt. Angesichts des Umstandes, dass die Beklagten offenbar ein in Zürich gut eingeführtes Kleidergeschäft besitzen, von denen nicht bekannt ist, dass sie je Fälschungen zu Niedrigpreisen angeboten hätten, wäre eine Beschlagnahme von Inventar und Belegen wohl überdimensioniert gewesen. Hätte es sich aber bei der Beklagten um eine der wie Pilze aus dem Boden schiessenden – und ebenso rasch wieder verschwindenden – Boutiquen gehandelt, wären einschneidendere Massnahmen, wie insbesondere die Inventarisierung oder gar Beschlagnahme bzw. Kopierung von Waren und Belegen, durchaus am Platze gewesen.

Lucas David

Art. 951 Abs. 2 OR – “JUSTITIA II”

- Die Geschäftsfirmen sind nach ihrem Gesamteindruck zu beurteilen; doch kann schon die Nachahmung des charakteristischen Teils allein eine Verwechslungsgefahr hervorrufen, besonders wenn dieser aus einer Phantasiebezeichnung besteht und im Geschäftsverkehr als Kurzname verwendet wird.
- Eine solche Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Firmen “Justitia AG” und “Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG Jurista”.
- Les raisons de commerce doivent être appréciées dans leur ensemble; toutefois, l'imitation d'un élément caractéristique (notamment une dénomination de fantaisie qui s'est imposée dans les affaires) peut à elle seule créer un risque de confusion.
- Il existe un tel risque entre les raisons “Justitia AG” et “Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG Jurista”.

Urteil des Bundesgerichtes (I. Zivilabteilung) vom 15. November 1983 i.S. Justitia AG gegen Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG Jurista (mitgeteilt von Dr. Benno Schmid, Rechtsanwalt in Zürich)

A. Die 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 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.

Auf Feststellungsklage der Jurista AG und Widerklage der Justitia AG verbot das Handelsgericht des Kantons Bern am 25. Februar 1981 der Jurista AG, die gleichnamige Firma zu verwenden, und verpflichtete sie, einen anderen Namen zu führen. Auf Berufung der Jurista AG bestätigte das Bundesgericht am 30. Juni 1981 dieses Urteil (Mitteilungen 1982, 168). Daraufhin änderte die Jurista AG am 23. März 1982 ihren Namen auf Jurista Beratungen AG ab.

B. Die Justitia AG erhob auch gegen diese neue Firmenbezeichnung Klage. Vor Ablauf der Antwortfrist änderte die Beklagte durch Generalversammlungsbeschluss vom 16. September 1982 ihren Namen in Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG Jurista ab. In ihrer Replik passte die Justitia AG ihre Rechtsbehörden den veränderten Verhältnissen an.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hiess am 3. Februar 1983 die Klage gut und verbot der Beklagten bei Strafe, die Firmenbezeichnung Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG Jurista zu führen, und verpflichtete sie, ihren Firmennamen zu ändern.

C. Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung erhoben mit dem Antrag, es aufzuheben und festzustellen, dass sich die Firmen Justitia AG und Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG Jurista im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR deutlich unterscheiden.

Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

Nach Art. 951 Abs. 2 OR muss die Firma einer Aktiengesellschaft sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen deutlich unterscheiden. Ob dies zutrifft, ist grundsätzlich nicht durch Vergleich der einzelnen Bestandteile, sondern nach dem Eindruck zu beurteilen, den die streitigen Handelsnamen als Ganzes hinterlassen. Dieser Eindruck kann jedoch durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden, so dass schon dessen Nachmachung oder Nachahmung leicht zu Verwechslungen führen kann. Das gilt namentlich dann, wenn der charakteristische Teil aus einer Phantasiebezeichnung besteht und im Geschäftsverkehr als Kurzname verwendet wird oder wenn die weiteren Teile sich in allgemein üblichen Hinweisen auf den Zweck und die Form der Gesellschaft erschöpfen. Auch genügt nicht, dass zwei Handelsnamen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können (BGE 100 II 226 Erw. 2; 97 II 155 Erw. 2 und 235 Erw. 1 mit Hinweisen).

Im Urteil vom 30. Juni 1981 (Mitteilungen 1982, 172: Justitia I) hat das Bundesgericht die Verwechslungsgefahr zwischen den Firmenbezeichnungen Jurista AG und Justitia AG bejaht. Es besteht kein Anlass, darauf zurückzukommen. Auf den hypothetischen Einwand, wie es sich verhielte, wenn die beiden Ausdrücke Jurista und Justitia in der Praxis jahrelang nicht verwechselt worden wären, kann nicht eingegangen werden.

Es fragt sich somit bloss, ob sich die neue Bezeichnung durch die Zusätze "Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG" hinreichend von der Bezeichnung Justitia AG unterscheidet. Die Vorinstanz erblickt in "Jurista" den charakteristischen Bestandteil und spricht den Zusätzen eine selbständige kennzeichnende Bedeutung ab, was die Beklagte als bundesrechtswidrig rügt.

Die streitige Bezeichnung ist derart lang, dass sie im Publikum, aber auch im Geschäftsverkehr der Beklagten offensichtlich nach einer Kurzform ruft. Ausser "Jurista" sind die Bestandteile zu farblos, als dass sie in der Erinnerung haftenblieben. Sie weisen bloss allgemein und in geläufiger Umschreibung ("Juristische

Treuhandgesellschaft“; “Beratungs-AG”) auf Tätigkeit und Form der Gesellschaft hin und sind jedenfalls nicht charakteristisch. Der Umstand, dass die Beklagte ihren Firmennamen von Jurista AG über Jurista Beratungen AG in Juristische Treuhandgesellschaft und Beratungs-AG Jurista geändert hat, zeigt ausserdem, dass sie offenbar auch selber diesen Bestandteil als besonders kennzeichnend betrachtet. Das Bundesgericht hat die Verwechslungsgefahr bei einprägsameren Zusätzen als den vorliegenden bejaht, insbesondere bei Aussenhandels-Finanz AG und Aussenhandel AG (BGE 100 II 227 Erw. 3), Standard Commerz Bank und Commerzbank Aktiengesellschaft (BGE 98 II 63 ff. Erw. 4), Elekrisola Feindraht AG und Schweizerische Isola-Werke AG (BGE 97 II 155 ff. Erw. 2), Pavag AG und Bavag Bau- und Verwaltungs-AG (BGE 92 II 98 ff. Erw. 3–5), Napro AG und Nago Nahrungsmittelwerke AG (BGE 72 II 185 ff. Erw. 2–4). Die Vorinstanz hat daher zu Recht angenommen, die Firma der Beklagten unterscheide sich nicht genügend von derjenigen der Klägerin.

Wie schon im ersten Verfahren macht die Beklagte geltend, das Auffinden einer freien Firma sei auch bei Phantasiebezeichnungen heute kaum mehr möglich. Entgegen ihrer Auffassung besteht kein Anlass, die Rechtsprechung zu lockern, wofür auf das erste Urteil (Erw. 2 a.E.) verwiesen werden kann. Die Kritik von *Pedrazzini* (Festgabe für W. Bürgi, 1971, S. 301) ist hier von vornherein nicht erheblich, da er eine Lockerung befürwortet, soweit die Firmen im Gegensatz zu den Parteien nicht auf dem gleichen oder einem ähnlichen Sektor tätig sind.

Art. 953 Abs. 2 OR, 29 Abs. 2 ZGB – “REGISTRIERKASSEN-FIRMA”

- *Wer mit einem Käufer eines Geschäftes (Einzelfirma) vereinbart, dieser werde es unter der bisherigen Firma mit Hinweis auf das Nachfolgeverhältnis fortführen, kann die darin enthaltene Erlaubnis zur Benutzung seines Namens durch den Käufer nicht einseitig widerrufen.*
- *Celui qui vend une entreprise (en raison individuelle) en autorisant l'acheteur à continuer l'exploitation sous la même raison, en indiquant l'existence d'un successeur, ne peut pas révoquer unilatéralement cette autorisation.*

Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 14. Januar 1983 (mitgeteilt von RA Dr. Chr. Wehrli, Zürich)

Der Kläger war Inhaber einer Einzelfirma, die sich mit dem Verkauf und der Reparatur von Registrierkassen befasste. Mit Vertrag vom 27. Oktober 1978 verkaufte er dieses Geschäft an den Beklagten. Am 25. November 1981 reichte er

beim Handelsgericht eine Unterlassungsklage ein, mit welcher dem Beklagten verboten werden sollte, in seiner Firmenbezeichnung den Namen des Klägers zu führen.

Das Handelsgericht zieht in Erwägung:

1. Es ist unbestritten, dass der Beklagte im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit in der Firmenbezeichnung den Namen des Klägers verwendet. Die Unterlassungsklage des Klägers müsste also gutgeheissen werden, wenn sich der Beklagte den Namen des Klägers anmasste, d.h. wenn er ihn unbefugterweise gebrauchte (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Der Beklagte machte hierzu geltend, dass der Gebrauch des Namens des Klägers keine Namensanmassung darstelle, da er dazu aufgrund des Kaufvertrages, mit welchem er das frühere Geschäft des Klägers übernommen habe, berechtigt sei. Demgegenüber brachte der Kläger im wesentlichen vor, er habe dem Beklagten seinen Namen nur "bis auf weiteres", d.h. auf Abruf, zur Verfügung gestellt, und "diese Uhr sei nun abgelaufen".

Es ist somit zu prüfen, ob der Beklagte (noch) ein Recht hat, den Namen des Klägers in seiner Firma zu führen.

2. a) Die Parteien haben in Ziff. 4 Abs. 1 des Kaufvertrages vom 27. Oktober 1978 vereinbart, dass das Geschäft bis zum Juni 1979 unter dem im Handelsregister eingetragenen Namen "K.R., Registrierkassen, Zürich" weitergeführt werde. In Abs. 2 dieser Ziffer vereinbarten die Parteien weiter folgendes: "Nach dieser Übergangsphase haben Verkäufer und Käufer die Änderung im Handelsregister vorzunehmen, und der Käufer hat das Geschäft unter dem Namen 'K.R., Registrierkassen, Zürich, Inhaber J.W., Zürich' fortzuführen." Aus dieser Vertragsbestimmung leitet der Beklagte sein Recht, den klägerischen Namen zu führen, ab. Wohl geht unmittelbar aus dem Wortlaut des Vertragstextes nur eine Verpflichtung hervor, unter welcher Bezeichnung er das Geschäft weiterzuführen habe. Ob es sich im Hinblick auf Ziff. 4 Abs. 3 (Konkurrenzverbot) um eine absolute Pflicht handelt, braucht in diesem Zusammenhang nicht entschieden zu werden. Eine solche Verpflichtung setzte jedoch stillschweigend und notwendigerweise auch ein Recht zur Benützung des Namens des Klägers voraus. Der Kläger hat denn auch nicht grundsätzlich jedes Recht zur Führung seines Namens durch den Beklagten bestritten. Er ging aber ohne nähere Begründung über diese Ziffer des Kaufvertrages hinweg und behauptete, die einzige Abmachung über den Weitergebrauch seines Namens finde sich in der Anmeldung des Firmenwechsels an das Handelsregisteramt. Aus dem dort enthaltenen Passus "Unterzeichneter ersucht um Löschung seiner Firma im Handelsregister auf Ende Monat ... Die Eintragung und Veröffentlichung soll bis auf weiteres wie folgt lauten: 'K.R., Registrierkassen, Zürich, Inhaber J.W.'", womit sich der Beklagte auf dem Anmeldungsschreiben einverstanden erklärt hat, will der

Kläger sinngemäss ableiten, dass damit ein einseitiges Widerrufsrecht zu seinen Gunsten vereinbart worden sei, und da er nun die Weiterführung seines Namens nicht mehr gestatte, verwende der Beklagte seinen Namen zu Unrecht. Diese Auffassung des Klägers ist verfehlt. Einerseits ist nicht anzunehmen, dass die Parteien auf diese Weise mit einem an einen Dritten (Amtsstelle) gerichteten Schreiben den von ihnen geschlossenen Kaufvertrag abändern wollten. Der Vermerk des Beklagten "Einverstanden" bedeutete wohl nichts anderes, als dass er gegenüber dem Handelsregisteramt seine Zustimmung zum beantragten Eintrag zum Ausdruck bringen wollte. Andererseits ist unerfindlich, weshalb der Ausdruck "bis auf weiteres" ein einseitiges Widerrufsrecht des Klägers gegenüber dem Beklagten statuieren soll. Damit wird einzig angedeutet, dass allenfalls später – jedoch ohne einen genauen Zeitpunkt zu bestimmen – dieser Eintrag abgeändert werde. Wer im Verhältnis unter den Parteien dazu berechtigt sein sollte, ergibt sich nicht aus dieser Formulierung; dies dürfte jedoch wohl der Beklagte sein, nachdem der Kläger seine Firma gelöscht hatte.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass der Beklagte gestützt auf Ziff. 4 Abs. 2 des zwischen den Parteien geschlossenen Kaufvertrages berechtigt ist, in seiner Firmenbezeichnung den Namen des Klägers zu führen, und dass keine Vereinbarung besteht, wonach der Kläger dem Beklagten diese vertraglich erteilte Erlaubnis, seinen Namen zu benützen, einseitig widerrufen könnte.

b) Auch die weiteren Vorbringen des Klägers sind nicht geeignet darzutun, dass der Beklagte zu Unrecht seinen Namen in der Geschäftsfirma führt.

So behauptet der Kläger, der Beklagte habe auf die Führung des Namens "K.R." verzichtet. Ein solcher Verzicht ist indessen weder der Eingabe ans Handelsregisteramt noch der eingereichten Korrespondenz der Parteien zu entnehmen, noch anderweitig dargetan und stünde im Widerspruch zur eigenen Darstellung des Klägers, wonach das Recht des Beklagten durch Abruf bzw. Ablauf der beschränkt ("einstweilen") erteilten Bewilligung untergegangen sei.

Als rechtsmissbräuchlich bezeichnet der Kläger sinngemäss das Verhalten des Beklagten, dass dieser seinen Namen ohne schutzwürdiges Interesse weiterverwenden wolle. Der Beklagte machte in diesem Zusammenhang geltend, er habe weiterhin ein eminentes Interesse am Namen "K.R."; dies vor allem wegen des auf dem dreissigjährigen Bestehen des übernommenen Geschäftes gründenden Goodwills, aber auch, um es dem Kläger zu erschweren, das von diesem eingegangene Konkurrenzverbot zu missachten. Diese Umstände vermögen ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse auf seiten des Beklagten darzutun. Es ist verständlich, dass der neue Inhaber beim Kauf eines Geschäftes vom Goodwill des früheren Besitzers profitieren will und dies u.a. durch die Beibehaltung der bisherigen Firmenbezeichnung zu erreichen versucht. Dies kann er selbstverständlich nur mit dem Einverständnis des früheren Inhabers, das vorliegend, wie oben dargelegt, gemäss dem Kaufvertrag gegeben ist. Ob der Beklagte für dieses Weiterverwendungsrecht des klägerischen Namens eine besondere Vergütung geleistet hat oder nicht, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Es braucht daher auf die entsprechenden kontroversen Behauptungen der Parteien nicht näher eingegangen zu werden. Ebenso stellt es ein schutzwürdiges Interesse dar, wenn der Beklagte von seinem vertraglich eingeräumten Recht auf Weiterführung des Namens des Klägers deshalb Gebrauch macht, weil er es dadurch dem Kläger erschweren will, das Konkurrenzverbot zu verletzen. Dieses Motiv ist legitim, auch ohne dass der Kläger bereits eine konkurrenzierende Tätigkeit entfaltet haben muss, also in rein vorbeugender Absicht. Es ist deshalb auch nicht auf die ausführlichen Darstellungen der Parteien über die angeblich das Konkurrenzverbot missachtenden Aktivitäten des Klägers näher einzugehen.

Der Kläger meint im weiteren, dass der Beklagte seinen Namen "K.R." aus der Firmenbezeichnung entfernen müsse, weil er selbst ein überwiegendes Interesse daran habe. Angesichts der erwähnten vertraglichen Abmachung über die Benützung des Namens ist kein Raum für eine freie Interessenabwägung. Es könnte höchstens angenommen werden, es sei rechtsmissbräuchlich, wenn der Beklagte ohne ein schutzwürdiges Interesse weiterhin auf seinem Recht zur Namensführung beharrte. Ein solcher Rechtsmissbrauch liegt jedoch, wie erwähnt, nicht vor.

Der Kläger behauptet auch, dass er dem Beklagten nur unter der Voraussetzung, dass dieser das Geschäft gewissenhaft und einwandfrei führe, das Recht, seinen Namen zu führen, gewährt habe; der Beklagte habe aber diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Eine solche Bedingung ist im Vertrag nicht enthalten. Auch wenn man sie als stillschweigend vereinbart annähme, wären die diesbezüglichen Ausführungen des Klägers nicht geeignet, eine derart nachlässige Geschäftsführung darzutun, dass es für ihn unzumutbar wäre, wenn der Beklagte seinen Namen weiterverwendete. Insbesondere kann aus dem Umstand, dass der Beklagte in den Jahren 1979–1981 nur ein bescheidenes Einkommen versteuerte, nicht eine unzumutbare Beeinträchtigung des Klägers durch die Verwendung seines Namens in der Geschäftsbezeichnung des Beklagten abgeleitet werden.

Wenn der Kläger geltend machte, der Beklagte verwende seinen Namen so, wie es ihm gerade passe, wofür er einige Beispiele erwähnte, meinte er damit wohl, dass sich der Beklagte nicht an die für die Namensbenützung vereinbarte Form "K.R., Registrierkassen, Zürich, Inhaber J.W., Zürich" gemäss Ziff. 4 Abs. 2 des Kaufvertrages halte. Allfällige derartige Verstösse gegen diese Abmachung würden aber kein Verbot der Namensführung durch den Beklagten rechtfertigen. Der Kläger müsste gegen ein solches Verhalten des Beklagten allenfalls mit einer auf die Einhaltung von Ziff. 4 Abs. 2 des Vertrages gerichteten Klage vorgehen. Auch in diesem Punkt erübrigt es sich demnach, die Vorbringen des Klägers näher zu prüfen.

3. Aus diesen Erwägungen folgt, dass die Klage abzuweisen ist.

Anmerkung

Das vorstehende Urteil entspricht im Ergebnis dem Entscheid des Zivilgerichtes Basel vom 8. November 1976 (BJM 1978, 257), wo es um die Führung des Namens eines Gründers in der Firma einer Aktiengesellschaft ging. Das Zivilgericht erwog, dass der Namensträger bei Wegfall seiner Beziehung zwischen ihm und der Gesellschaft grundsätzlich keinen Anspruch darauf habe, dass diese ihre Firma ändere, es wäre denn, er hätte sich das Recht vorbehalten, der Firma nach Wegfall seiner ursprünglichen Beziehung die Weiterführung seines Namens zu verbieten. Für eine Interessenabwägung bestand damals so wenig wie im vorliegenden Entscheid Raum.

L.D.

Art. 16 MSchG, 19 Abs. 1 MSchV – “MONTE CRISTO”

- *Nach den allgemeinen Grundsätzen über den Widerruf von Verwaltungsakten ist auch ein Widerruf einer Markeneintragung grundsätzlich zulässig (Erw. 2).*
- *Eine Übertragungsurkunde, welche auf eine italienische Marke Bezug nimmt und auf Vorschriften des italienischen Rechts verweist, genügt nicht als Beweismittel für den Eintrag einer Markenübertragung, selbst wenn die Markennummer und das Hinterlegungsdatum mit der schweizerischen Markeneintragung übereinstimmen (Erw. 3a).*
- *Im Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor Bundesgericht ist es zulässig, sich auf ein neues Beweisstück zu berufen, selbst wenn dieses bereits im Verfahren vor BAGE hätte vorgelegt werden können (Erw. 3b).*
- *En vertu des principes généraux applicables à la révocation d'actes administratifs, la révocation de l'inscription d'un transfert de marque est en principe licite (c. 2).*
- *Un acte de cession visant une marque italienne et des dispositions du droit italien ne suffit pas à fonder l'inscription du transfert de la marque, quand bien même le numéro de cette dernière et la date du dépôt correspondent à ceux de la marque suisse (c. 3a).*
- *Il est licite de produire dans la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral une pièce qui aurait pu être produite dans la procédure devant l'OFPI (c. 3b).*

Urteil des Bundesgerichtes, I. Zivilabteilung, im Verfahren nach Art. 109 Abs. 1 OG vom 10. Mai 1984 i.S. Cuban Cigar Brands N.V. gegen Menéndez, García y Compania, Sociedad Limitada (PMMBl. 23/1984 I 60)

A. Im Jahre 1946 wurde die Wort-/Bildmarke "MONTE CRISTO HABANA" für Zigarren, Zigaretten und Tabak erstmals im schweizerischen Register eingetragen. Hinterlegerin war die Firma Menéndez, Garcia y Compania, Sociedad Limitada (Menéndez), Havanna. Am 9. Mai 1966 wurde die Eintragung der Marke unter der Nr. 219 964 auf den Namen der gleichen Firma erneuert.

Am 20. März 1978 stellte die Cuban Cigar Brands N.V. beim Bundesamt für geistiges Eigentum (Amt) das Gesuch, die genannte Marke neu auf ihren Namen zu registrieren. Diesem Gesuch wurde am 25. August 1978 entsprochen.

Mit Schreiben vom 19. Juli 1982 beantragte die Firma Katzarov S.A. in Genf namens der ursprünglichen Markeninhaberin, die Übertragung der Marke für ungültig zu erklären und die betreffende Eintragung rückgängig zu machen. Mit Verfügung vom 27. September 1983 entsprach das Amt diesem Begehren.

B. Gegen diese Verfügung hat die Cuban Cigar Brands N.V. Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, die Verfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, die Marke "MONTE CRISTO" Nr. 219 964 wieder auf ihren Namen einzutragen, eventuell gestützt auf die mit der Beschwerde eingereichten neuen Akten; subeventuell beantragt sie, das Amt anzuweisen, allfällige Widersprüche durch den Beizug ergänzender Urkunden zu klären und gestützt auf die neue Beweislage sie als Eigentümerin der Marke einzutragen.

Die Beschwerdegegnerin und das Amt schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren nach Art. 109 Abs. 1 OG in Erwägung:

2. Eine zu Unrecht vorgenommene Markenübertragung kann nach den allgemeinen Grundsätzen über den Widerruf von Verwaltungsakten rückgängig gemacht werden. Da bei einer Markenübertragung das Interesse an der Verwirklichung des objektiven Rechts gegenüber dem Interesse der Rechtssicherheit überwiegt, ist ein Widerruf grundsätzlich zulässig (BGE 99 Ib 340 f. Erw. 2). Er kann auch erfolgen, wenn das Amt bereits bei sorgfältiger Prüfung der ihm mit dem Übertragungsgesuch vorgelegten Unterlagen hätte erkennen können, dass dem Gesuch nicht hätte stattgegeben werden dürfen (BGE 99 Ib 339, 341); dass der Gesuchsteller dem Amt irreführende Angaben gemacht hat (dazu BGE 102 Ib 363 mit Hinweisen), ist nicht erforderlich.

Diese Grundsätze oestreit die Beschwerdeführerin zu Recht nicht. Sie ist aber der Auffassung, die Markenübertragung sei ursprünglich zu Recht vorgenommen worden. Soweit sie überdies geltend macht, das Amt hätte überprüfen müssen, ob das Büro Katzarov S.A. überhaupt befugt gewesen sei, für die Beschwerdegegnerin ein Gesuch um Widerruf der Übertragung zu stellen, geht ihr Einwand von vornherein fehl, da ein Widerruf von Amts wegen vorzunehmen ist, wenn Widerrufsgründe vorliegen.

3. Die Übertragung einer Marke setzt eine beglaubigte Erklärung des bisherigen Inhabers der Marke voraus, wonach diese mit dem Geschäft oder Geschäftszweig, dessen Erzeugnissen oder Waren sie zur Unterscheidung dient, an den neuen Inhaber übergegangen sei, oder eine andere, diesen Nachweis erbringende Urkunde (Art. 16 MSchG, Art. 19 Abs. 1 MSchV).

a) Die Beschwerdeführerin hatte dem Amt zur Unterstützung ihres Übertragungsgesuchs eine italienisch und englisch abgefasste Übertragungsurkunde sowie eine Bescheinigung und ein Affidavit des New Yorker Notars William Libermann vorgelegt.

Die Übertragungsurkunde vom 6. Dezember 1977 nimmt eindeutig auf eine italienische Marke Bezug und verweist auf Vorschriften des italienischen Rechts. Einzig die Markennummer und das Hinterlegungsdatum stimmen mit der schweizerischen Markeneintragung überein. Daraus auf ein Versehen zu schliessen und anzunehmen, in Wirklichkeit beziehe sich die Vereinbarung auf die schweizerische "MONTE CRISTO"-Marke, geht jedenfalls zu weit. Der Einwand, dass es sich dabei im Rahmen einer weltweiten Übertragung um die Verwendung eines vorgeschriebenen Formulars gehandelt habe, vermag diese Unklarheit nicht zu beseitigen. Die beiden anderen Beweismittel genügen nicht, um Zweifel an der Gültigkeit der Abtretungserklärung auszuräumen. Die Bestätigung von Notar Libermann vom 6. Dezember 1977 bezieht sich nur darauf, ob José M. Garcia befugt gewesen ist, die Firma Menéndez rechtsgültig zu verpflichten. In bezug auf den Inhalt der zumindest unklaren Abtretungserklärung sagt die Bescheinigung nichts aus. Dasselbe gilt für das Affidavit vom 27. Februar 1978 in bezug auf den Domizilwechsel der Menéndez. Kein Beweismittel stellt, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, das Formular dar, mit welchem das Markenübertragungsgesuch eingereicht worden ist. Aus diesem ergibt sich nur die Behauptung, dass sich die beigelegte Abtretungserklärung auf die schweizerische Marke beziehe.

Gestützt auf diese Unterlagen konnte daher die Übertragung nicht gewährt werden. Indem das Amt angenommen hat, das verurkundete Grundgeschäft beziehe sich nicht auf die streitige Markenübertragung, hat es sich entgegen dem Vorwurf der Beschwerdeführerin nicht mit der materiellen Gültigkeit jenes Geschäfts befasst.

b) Die Beschwerdeführerin beruft sich neu vor Bundesgericht auf einen zwischen den Parteien abgeschlossenen Grundvertrag vom 4. Juni 1976. Das ist an sich zulässig, selbst wenn sie das Beweisstück bereits der Vorinstanz hätte vorlegen können, was immerhin Auswirkungen auf die Kostenfolgen haben kann (BGE 103 Ib 196 Erw. 4).

Wie das Amt in der Vernehmlassung zu Recht hervorhebt, hat dieser Vertrag in erster Linie die in den USA geschützten Marken zum Gegenstand; von den in anderen Ländern gelegenen Markenrechten ist nur sehr summarisch die Rede, und die schweizerischen Marken sind überhaupt nicht erwähnt. Bei der geschil-

dernten Lage lässt sich daher daraus eine Markenübertragung ebenfalls nicht schlüssig ableiten.

c) Die Wiedereintragung der Beschwerdegegnerin hat keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage, insbesondere auch nicht auf die Frage, ob die in Havanna domizilierte Firma Menéndez tatsächlich rechtmässige Inhaberin der streitigen Marke ist. Auf den Einwand, der Widerruf der Markenübertragung sanktioniere die faktische Expropriation der Firma Menéndez, kann deshalb nicht eingegangen werden.

d) Es ist Sache der Beschwerdeführerin, dem Amt die nötigen Unterlagen für die Übertragung vorzulegen (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Sie kann dem Amt jederzeit ein neues vervollständigtes Übertragungsgesuch stellen. Dem Subeventualantrag kann daher nicht stattgegeben werden.

Ausgewählte Entscheidungen, die in den PMMBI. 1982/83 publiziert sind

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – “VANTAGE”

- *Wer durchschnittliche Englisch- und Französischkenntnisse besitzt, bringt “vantage” ohne weiteres mit den gleichbedeutenden englischen und französischen Hauptwörtern “advantage” und “avantage” in Verbindung.*
- *Die Bezeichnung “Vantage” verspricht Erzeugnisse, die verglichen mit solchen anderer Hersteller vorteilhafter und günstiger sein sollen, und wird somit als Beschaffenheits- und Qualitätsangabe verstanden.*
- *Aus diesen Gründen ist markenrechtlich unerheblich, dass der Ausdruck “vantage” in der englischen Umgangssprache nicht verwendet wird.*
- *Celui qui possède des connaissances moyennes des langues française et anglaise effectue sans autres un lien entre “vantage” et les termes anglais et français de même signification “advantage” et “avantage”.*
- *La dénomination “vantage” suggère des produits, qui comparés à ceux d'autres producteurs, doivent être plus avantageux et elle apparaît ainsi comme une désignation générique et une indication de qualité.*
- *En raison de ces motifs, il importe peu du point de vue du droit des marques que l'expression “vantage” ne soit pas utilisée dans la langue anglaise courante.*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 14. Dezember 1982 i.S. Paiste & Sohn gegen das BAGE (BGE 108/1982 II 487 = PMMBI. 22/1983 I 31)

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – “OKT”

- Bei “Okt...” bzw. häufiger “Okto...” oder “Okta...” handelt es sich stets um eine Vorsilbe, deren Zahlenbedeutung aus der Verbindung mit dem Stammwort erkennbar wird; eine derartige Verbindung entfällt dagegen, und ein beschreibender Charakter ist nicht mehr ersichtlich, wenn “OKT” für sich allein als Warenzeichen verwendet wird.
- Die Bezeichnung “OKT” kommt alleinstehend in der Chemie nicht vor und wird für sich allein auch vom Chemiker, d.h. vom Fachmann, als Phantasiezeichen empfunden.
- L’expression “Okt...”, plus fréquemment utilisée sous la forme “Okto...” ou “Okta...” constitue toujours un préfixe dont la signification comme nombre ressort de sa combinaison avec la racine du mot; par contre, une telle combinaison disparaît et avec elle tout caractère descriptif si le terme “Okt” est utilisé seul, comme mot, à titre de marque.
- La désignation “Okt” prise pour elle-même ne fait pas partie du langage de la chimie et les chimistes, c’est-à-dire les spécialistes, la considèrent comme une indication de fantaisie.

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 31. Mai 1983 i.S. Janssen Pharmaceutica gegen das BAGE (BGE 109 II 257 = PMMBI. 22/1983 I 56)

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – “TREND”

- In “TREND” ist nicht eine blosser Anspielung, sondern ein eigentlicher Beschaffenheitshinweis zu erblicken: Die so gekennzeichneten Produkte sollen einer neuen Moderichtung oder Entwicklung entsprechen. Diese Betrachtungsweise des Amtes stimmt mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts überein.
- Das Bundesgericht ist an die Praxis einer Verwaltungsbehörde nicht gebunden, und aus der Tatsache, dass andere Marken möglicherweise zu Unrecht eingetragen worden sind, erwächst kein Anspruch auf Gleichbehandlung.
- La dénomination “TREND” ne contient pas seulement une allusion mais constitue un véritable renvoi à la nature des produits: les produits ainsi désignés correspondent à une nouvelle orientation de la mode ou à son développement. Cette position défendue par l’Office est en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral.

- *Le Tribunal fédéral n'est pas tenu à la pratique d'une autorité administrative et le fait que d'autres marques aient pu être enregistrées à tort ne permet pas de déduire un droit à l'enregistrement reposant sur le principe de l'égalité de traitement.*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 14. Juli 1983 i.S. Coop Schweiz gegen das BAGE (PMMBl. 22/1983 I 82, recte 80)

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – "MOLECULAR COLDWELD"

- *Bei der Beurteilung einer zusammengesetzten Wortmarke ist von deren Bestandteilen auszugehen und dann zu prüfen, was die Verbindung als Ganzes ergibt.*
- *Die Zusammensetzung "Coldweld" legt jedenfalls für Fachleute die Verwendung des Begriffs in dem Sinne nahe, dass die mit dem Klebstoff behandelten und zu verklebenden Teile kalt aneinandergesetzt werden.*
- *Die Wortkombination "Molecular Coldweld" charakterisiert lediglich den Klebevorgang und ist daher im Zusammenhang mit dem Klebstoff als rein beschreibend anzusehen.*
- *L'examen d'une marque verbale composée dépend en premier lieu des éléments constitutifs de la marque et doit ensuite porter sur l'expression prise dans son ensemble.*
- *La combinaison "Coldweld", pour les gens de la branche du moins, donne à penser, de par sa signification, que les éléments à coller au moyen de cette colle doivent être mis bout à bout à froid.*
- *Le nom composé "Molecular Coldweld" n'a d'autre effet que de définir le processus de collage et, par conséquent, est purement descriptif de la nature de la colle.*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 31. Mai 1983 i.S. Coldweld Molekular Metall AG gegen das BAGE (PMMBl. 22/1983 I 83, recte 81)

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – "DULLCOAT"

- *Es genügt für die Zurückweisung der Marke, wenn Fachleute des graphischen Gewerbes die Bezeichnung "DULLCOAT" als Hinweis auf die besondere Art der Ware verstehen.*

- *Es besteht kein Anlass, die amtliche Zulassungspraxis im vorliegenden Fall in Frage zu stellen, um so weniger, als das Bundesgericht in zwei jüngsten Entscheiden einen recht strengen Massstab angelegt hat.*
- *Il suffit, pour rejeter la marque, que les spécialistes des arts graphiques comprennent l'indication "DULLCOAT" comme un renvoi à la nature particulière du produit.*
- *Il n'y a en l'occurrence aucune raison de remettre en cause la pratique d'acceptation des marques par l'office, d'autant moins que lors de deux décisions récentes le Tribunal fédéral a adopté une ligne plus sévère.*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 13. Juli 1983 i.S. Adank + Deiss gegen das BAGE (PMMBI. 23/1984 I 12)

IV. Wettbewerbsrecht

Art. 1 al. 1 et 2 lit. d LCD – “PENDULES NEUCHÂTELOISES”

- *Ne trahit pas son devoir contractuel de fidélité l'artisan indépendant qui a exécuté le cabinet d'une pendule neuchâtelaise d'un modèle tombé dans le domaine public et qui accepte de fabriquer pour un tiers le cabinet d'une pendule très semblable au premier (c. 1).*
- *L'entrepreneur qui abuse du rapport de confiance créé par le contrat d'entreprise pour faire concurrence au maître de l'ouvrage viole les règles de la bonne foi (c. 2a).*
- *La LCD s'applique également à celui qui, sans être lui-même dans un rapport de concurrence avec le lésé, favorise la concurrence déloyale d'un autre sous les formes de participation prévues par l'art. 50 CO (c. 2b).*
- *Il n'y a pas de risque de confusion entre des pendules neuchâtelaises qui portent des marques différentes, même si leur apparence est très semblable (c. 2c).*
- *Seine vertragliche Treuepflicht verletzt nicht der unabhängige Handwerker, der das mittlerweile Gemeingut gewordene Modell des Gehäuses einer Neuenburger Uhr hergestellt hat und im Auftrag eines Dritten das Gehäuse einer sehr ähnlichen Uhr herstellt (Erw. 1).*
- *Der Unternehmer, der das durch den Werkvertrag geschaffene Vertrauensverhältnis missbraucht, um den Schöpfer des Werkes zu konkurrenzieren, verstösst gegen die Grundsätze von Treu und Glauben (Erw. 2a).*
- *Das UWG ist auch anwendbar auf denjenigen, der – ohne selbst in einem Wettbewerbsverhältnis zum Geschädigten zu stehen – den unlauteren Wettbewerb eines andern in einer der in OR 50 vorgesehenen Form begünstigt (Erw. 2b).*
- *Zwischen zwei Neuenburger Uhren verschiedener Marken besteht selbst dann keine Verwechslungsgefahr, wenn sie sich sehr ähnlich sehen (Erw. 2c).*

Arrêt du tribunal cantonal (cour civile) de Neuchâtel du 11 avril 1983 dans la cause Le Castel Wermeille & Cie S.A. c. André Petitpierre

Vu les pièces du dossier d'où résultent les faits suivants:

A. La société anonyme Wermeille & Cie S.A. a notamment pour but la fabrication et la vente des pendules et pendulettes Le Castel. Constituée suivant acte authentique et statuts du 14 février 1964, elle a repris l'actif et le passif de

la société en commandite Wermeille & Cie, elle-même issue de la société en nom collectif Wermeille & Cie.

Le 6 avril 1951, Wermeille & Cie a déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, trois modèles de cabinets de pendules neuchâteloises, dont le modèle Duchesse, enregistré sous les nos 125 et 126. La protection dont bénéficiaient les modèles déposés a toutefois pris fin à l'expiration du délai légal de quinze ans.

B. André Petitpierre exploite un atelier d'ébénisterie. Il est inscrit au registre du commerce depuis le 6 mars 1954. Son installation a été financée par son beau-père, Louis Schlunegger, alors associé indéfiniment responsable de Wermeille & Cie. Il s'est tout d'abord occupé de réparation et de fabrication de meubles. Il s'est ensuite intéressé à la fabrication des pendules et des pendulettes et, à ce titre, il a exécuté de nombreux travaux pour Wermeille & Cie, puis pour Wermeille & Cie S.A. Il a ainsi fabriqué le cabinet d'un certain nombre de pendules neuchâteloises modèle Duchesse. Il n'en avait toutefois pas l'exclusivité. Il a également travaillé pour d'autres fabricants de pendules et pendulettes.

C. Dans le courant de l'année 1979, André Petitpierre a fabriqué pour la maison Zénith le cabinet d'un nouveau modèle de pendule neuchâteloise appelé Princesse. A dire d'expert, les modèles de pendule Duchesse de Wermeille & Cie S.A. et Princesse de Zénith ne présentent que des différences insignifiantes au niveau de la forme générale et ne se distinguent ainsi que par la signature, le cadran et les aiguilles.

Le 27 septembre 1979, André Petitpierre a déclaré devant Me Jean-Paul Bourquin, notaire, qu'il avait utilisé les anciennes fraises Duchesse pour exécuter les six prototypes Princesse, mais que ces anciennes fraises n'était plus utilisées pour le modèle actuel.

D. Par demande consignée à la poste le 16 janvier 1980, la société *WERMEILLE & CIE S.A.*, a pris les conclusions suivantes:

- “1. Déclarer la demande recevable et bien fondée.
2. Ordonner au défendeur de cesser la fabrication des cabinets du modèle de pendule Princesse de la maison Zénith.
3. Interdire au défendeur la production ultérieure de cabinets du même type.
4. Ordonner la destruction des cabinets existants mais non encore livrés.
5. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de fr. 500'000.- avec intérêts à 5% dès ce jour, ou toute somme que justice connaîtra.
6. Condamner le défendeur aux frais et dépens.”

Invokant en droit “les dispositions sur le contrat d'entreprise et celles sur la concurrence déloyale”, elle allègue en fait qu'André Petitpierre, qui travaille

pour elle depuis de nombreuses années et qui est chargé de la fabrication du cabinet des pendules neuchâteloises, des faces, des cages et des pendulettes de table, a accepté de fabriquer pour la maison concurrente Zénith le cabinet d'une pendule qui constitue un plagiat de son modèle Duchesse, et qu'il doit non seulement cesser son activité délictueuse, mais également réparer le dommage qui en est résulté.

E. Contestant toute faute et tout acte de concurrence déloyale, André Petitpierre a conclu au mal-fondé de la demande, sous suite de frais, dépens et honoraires. A titre subsidiaire, il conteste la réalité du dommage allégué.

Considérant:

1. a) En tant qu'ils sont de nature contractuelle, les rapports juridiques existant entre parties relèvent incontestablement du contrat d'entreprise (art. 363 CO). Artisan indépendant, le défendeur exécutait les ouvrages que la demanderesse lui commandait et celle-ci les lui payait. Or le devoir de fidélité qui incombe à l'entrepreneur peut impliquer l'obligation de respecter un secret confié par le maître de l'ouvrage (art. 321a et 364 al. 1 CO; ATF 77 II 269, 93 II 278; SJ 1970, p. 339–340; *Gautschi*, n. 1b et 3c ad art. 364 CO; *Dürr*, Du contrat d'entreprise, 2ème éd., p. 32); cette obligation, qui peut subsister après l'expiration du contrat, prend cependant fin au moment où le secret tombe dans le domaine public. L'étendue du devoir de fidélité dépend toutefois essentiellement des dispositions particulières du contrat et de la conduite dictée aux parties par les règles de la bonne foi dans l'exécution de leurs obligations. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser (JdT 1968, p. 136–137):

“Le devoir de fidélité qui incombe à l'entrepreneur en vertu des règles de la bonne foi conduit à une interprétation large des obligations que lui impose la loi. Il faut en rechercher la justification principalement dans l'interdiction qui lui est faite d'utiliser pour son propre compte d'idée créatrice appartenant au maître de l'ouvrage et, lorsque cette idée est devenue publique, dans le maintien des relations des parties, caractérisées par une collaboration empreinte de confiance et l'union de leurs efforts en vue d'améliorer la qualité du produit.”

b) En l'occurrence, le défendeur a exécuté pour le compte de la maison Zénith le cabinet d'une pendule neuchâteloise très semblable au modèle Duchesse de la demanderesse, dont il avait été également chargé d'exécuter le cabinet. Le modèle était toutefois tombé dans le domaine public. Or, lorsque la forme d'une marchandise n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle, elle peut en principe être librement utilisée. Chacun peut donner à sa marchandise la forme qui la rend la plus attrayante et permet de la vendre le mieux. Sous réserve des règles instituées par la loi fédérale sur la concurrence déloyale pour

éviter les risques de confusion, rien n'interdit d'imiter même servilement la marchandise d'autrui, si sa forme n'est pas l'objet d'un droit exclusif (ATF 103 II 215, 104 II 332, 105 II 301, 108 II 73/74). Au demeurant, la demanderesse ne prétend pas que le défendeur ait spontanément offert à la maison Zénith de copier pour elle son modèle Duchesse, ou qu'il ait envisagé de le réaliser pour son propre compte. Il n'en avait pas l'exclusivité, et sa qualité d'artisan indépendant lui permettait de travailler pour d'autres maisons, fussent-elles fabricantes de pendules et de pendulettes, et d'exécuter les ouvrages qu'elles pouvaient lui commander. Aussi ne peut-on considérer qu'en acceptant de fabriquer le cabinet de la pendule Princesse que la maison Zénith avait décidé de lancer sur le marché, il ait agi contrairement aux règles de la bonne foi, et trahi en conséquence son devoir de fidélité. Il a certes longtemps travaillé pour la demanderesse, mais il n'a jamais été associé à sa gestion. Son activité se résumait à l'exécution des ouvrages qu'elle lui confiait, et il n'apparaît pas, au vu du dossier, que la liberté d'action que son statut d'artisan indépendant lui conférait ait jamais été limitée, même de manière implicite. Il n'apparaît pas non plus que la demanderesse ait effectivement financé tout ou partie des outillages qui lui étaient nécessaires. Il s'ensuit qu'il n'encourt aucune responsabilité du chef du contrat d'entreprise.

2. a) Le devoir de fidélité qui incombe à l'entrepreneur, et plus particulièrement l'obligation de garder le secret qui en découle, ne produit cependant pas seulement ses effets dans le cadre strict des rapports contractuels. A certains égards, il détermine également le caractère de la concurrence économique. Celle-ci est déloyale lorsqu'elle résulte d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi (art. 1 al. 1 LCD). Or agit incontestablement au mépris des règles de la bonne foi, l'entrepreneur qui abuse du rapport de confiance créé par le contrat d'entreprise pour faire concurrence au maître de l'ouvrage (*Dürr*, op. cit., p. 32), notamment celui qui utilise pour son profit personnel, alors qu'elle peut encore être l'objet de la protection des brevets et modèles, l'idée créatrice que le maître lui a confiée pour la réalisation de l'ouvrage (ATF 77 II 269–270, 93 II 278; *Gautschi*, n. 3c ad art. 364 CO) ou qui, de façon plus générale, prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise du maître (art. 1 al. 2 lit. d LCD; SJ 1970, p. 341).

b) La notion de concurrence économique doit être interprétée extensivement (ATF 92 II 24). Elle ne suppose pas nécessairement que les marchandises ou prestations en cause soient destinées à satisfaire des besoins identiques ou analogues, mais il suffit, par exemple, que les acquéreurs appartiennent partiellement à la même catégorie (SJ 1970, p. 341). Au demeurant, la loi s'étend à la concurrence déloyale indirecte, telle qu'elle se produit entre commerçants qui se situent à des échelons économiques différents (ATF 90 II 323), et elle s'applique également à celui qui, sans être lui-même dans un rapport de concurrence avec le

lésé, favorise la concurrence déloyale d'un autre sous les formes de participation prévues par l'art. 50 CO (art. 8 LCD; ATF 82 II 546; SJ 1970, p. 342).

c) En l'occurrence, il n'existe évidemment de rapports de concurrence qu'entre la demanderesse et la maison Zénith. Il apparaît toutefois que le défendeur a favorisé la concurrence de cette dernière, objectivement et subjectivement, dès lors qu'il a accepté de fabriquer le cabinet du modèle de pendule neuchâteloise Princesse qu'elle entendait mettre sur le marché, et qu'il ne pouvait ignorer que ce modèle était très semblable au modèle Duchesse de la demanderesse. Reste à savoir si cette concurrence était déloyale ou non. Or au vu de la jurisprudence la plus récente, et notamment de l'arrêt rendu par la 1^{ère} Cour civile du Tribunal fédéral, le 27 novembre 1979, dans la cause van Cleef & Arpels S.A. c. Sarcar S.A. (ATF 105 II 297), cette question doit être résolue par la négative. La loi sur la concurrence déloyale ne permet pas de repousser les limites que la loi sur les dessins et modèles industriels assigne au droit exclusif sur un modèle. Aussi l'imitation, même servile, d'une marchandise dont la forme n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle n'est-elle interdite que dans la mesure où sa forme sert effectivement à la distinguer et où la contrefaçon crée un risque de confusion, parce qu'elle est de nature à tromper l'acheteur sur la qualité et la provenance du produit. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les pendules neuchâteloises ne sont pas des objets de consommation courante et, selon l'expert, le grand public ne connaît rien aux styles qu'on leur attribue. Pour en apprécier la qualité et en déterminer la provenance, l'acheteur ne se fie pas à leur forme, mais essentiellement à leur marque; cas échéant, il s'en remettra à l'avis et aux conseils du marchand. Dans l'esprit du consommateur, il n'y a pas de confusion possible entre les pendules qui portent la marque Zénith et celles qui se vendent sous le nom Le Castel, même si leur apparence est très semblable. Apparemment, la maison Zénith a toujours apposé sa marque sur les pendules qu'elle a mises dans le commerce. Il n'existait dès lors aucun risque de confusion, au sens de l'art. 1 al. 2 lit. d LCD.

d) Il est vrai que l'art. 1 al. 2 LCD ne contient pas une énumération exhaustive des actes de concurrence déloyale, et que la clause générale de l'art. 1 al. 1 LCD, qui envisage tout abus de la concurrence économique résultant d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi, permet de considérer comme déloyaux des actes qui ne sont pas expressément incriminés. Elle ne saurait cependant être invoquée pour monopoliser des biens qui ne sont ou ne peuvent être protégés par les lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle, et dès lors qu'elle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, l'imitation de la marchandise d'autrui n'est susceptible d'en devenir un que dans la mesure où le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 90 II 56 c. 6; 105 II 302). Au plan de l'éthique industrielle et commerciale, il peut paraître discutable de confier la réalisation de son produit à l'artisan qui collabore à la réalisation du produit concurrent et, pour l'artisan

lui-même, la rigueur professionnelle exigerait peut-être de refuser l'exécution d'une telle commande. On ne saurait pour autant retenir l'existence d'un procédé déloyal. On sait qu'en fabriquant les cabinets de la pendule Princesse de la maison Zénith, le défendeur n'a pas trahi les obligations contractuelles qui lui incombait à l'endroit de la demanderesse. Au demeurant, il n'apparaît pas qu'en raison du tour de main qu'il avait pu acquérir par la fabrication du cabinet des pendules Duchesse, le défendeur ait été le seul artisan véritablement en mesure de réaliser le modèle Princesse de la maison Zénith. Le modèle Duchesse était tombé dans le domaine public et les concurrents de la demanderesse pouvaient en imiter la forme sans se rendre coupables de concurrence déloyale. Peu importe dès lors que l'imitation ait été réalisée par le défendeur, plutôt que par tel autre artisan. En apposant sa marque sur son nouveau modèle de pendule neuchâteloise, soit en y faisant figurer l'élément qui constitue pour l'acheteur le critère décisif, la maison Zénith a enfin clairement démontré qu'elle n'entendait pas tirer profit du prestige attaché aux produits de la demanderesse. Il s'ensuit que le défendeur, qui n'a jamais fait directement concurrence à la demanderesse, ne peut de surcroît se voir reprocher d'avoir favorisé la concurrence déloyale d'autrui.

e) Les réflexions comparatives du professeur *Dutoit* sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale (JdT 1982, p. 258 ss), qui comportent certaines critiques à l'égard de l'arrêt van Cleef (ATF 105 II 297), ne sont enfin d'aucun secours pour la demanderesse. S'il est permis d'envisager en effet, avec l'auteur, qu'un modèle puisse s'imposer sur le marché comme étant la création d'un fabricant déterminé et acquérir de ce fait, parallèlement à sa marque, une véritable force distinctive dans le public, on ne saurait considérer que ces conditions soient réalisées en l'espèce. Les pendules neuchâteloises se ressemblent toutes, et il n'apparaît pas que le modèle Duchesse de la demanderesse se soit jamais imposé dans le public au point d'acquérir sa propre force distinctive. L'avis de l'expert est parfaitement clair sur cette question.

3. Mal fondée, la demande doit être rejetée sous suite de frais et dépens (art. 364 al. 1 CPC). Elle ne saurait par contre être considérée comme téméraire.

Note

L'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois en l'affaire "Pendule neuchâteloise" prouve, si besoin était, l'actualité du problème de l'imitation servile de modèles de montres non protégés par le droit de la propriété intellectuelle.

Dans trois décisions récentes, du 27 novembre 1979 en l'affaire van Cleef & Arpels (ATF 105 II 297; JdT 1980 I 271; RSPI 1980, 154), du 25 avril 1980 en l'affaire Cartier (RSPI 1980, 157), du 2 décembre 1982 en l'affaire Rolex (non publiée), le Tribunal fédéral a jugé qu'une forme ou un modèle non protégé

par une loi spéciale pouvait être librement utilisé et imité, sous réserve du recours à la loi sur la concurrence déloyale (LCD) à un double titre, soit en raison de la création d'un risque de confusion (art. 1er al. 2 lit. b LCD), soit en vertu de la clause générale (art. 1er al. 1 LCD), en cas de parasitisme systématique et raffiné.

En l'espèce, l'arrêt s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du Tribunal fédéral et aboutit à une solution sujette à caution, fondée sur un raisonnement aux raccourcis parfois dangereux.

Laissant de côté le problème du devoir contractuel de fidélité de l'artisan indépendant qui accepte de fabriquer le cabinet d'une pendule neuchâteloise pour un concurrent de son premier client, nous n'envisagerons ici que l'aspect de l'arrêt relatif à la LCD.

En ce qui concerne le point de savoir si l'imitation servile du cabinet de pendule neuchâteloise, modèle "Duchesse", sous le nom de modèle "Princesse", crée un risque de confusion, en trompant l'acheteur sur la provenance de la marchandise, le Tribunal cantonal répond par la négative. Il considère que "pour apprécier la qualité (des pendules neuchâteloises) et en déterminer la provenance, l'acheteur ne se fie pas à leur forme, mais essentiellement à leur marque". On pourra regretter qu'en pays horloger les juges neuchâtelois aient repris "servilement" les termes mêmes de l'arrêt van Cleef du Tribunal fédéral, malgré les objections que soulève pareille affirmation. Certes, le Tribunal cantonal admet, contrairement au Tribunal fédéral, que, dans le domaine horloger, un modèle puisse s'imposer sur le marché comme la création d'un fabricant déterminé. Toutefois, en l'espèce, "il n'apparaît pas que le modèle 'Duchesse' de la demanderesse se soit jamais imposé dans le public au point d'acquérir sa propre force distinctive". Ce qui n'empêche pas les juges neuchâtelois d'admettre en même temps que le modèle imité jouissait d'un certain prestige sinon d'un prestige certain.

On s'étonnera aussi qu'à propos de la marque – prétendument seule distinctive – le Tribunal cantonal se contente d'affirmer qu'"apparemment la maison Zénith a toujours apposé sa marque sur les pendules qu'elle a mises dans le commerce". Sur cette question de fait à vrai dire capitale les apparences ne suffisent manifestement pas! Du point de vue de la création d'un risque de confusion, il eût fallu tenir compte aussi de la similitude de consonnance dans le nom du modèle (Duchesse et Princesse): peut-on vraiment prétendre que "dans l'esprit du consommateur il n'y a pas de confusion possible entre les pendules qui portent la marque Zénith et celles qui se vendent sous le nom de Castel, même si leur apparence est très semblable" et que le nom même du modèle – par ailleurs doté de prestige – prête à confusion? Rien n'est moins sûr.

En ce qui concerne l'application de la clause générale (art. 1er al. 1 LCD), dans la mesure où l'imitation servile constitue un agissement parasitaire, le Tribunal cantonal considère que, puisque le modèle "Duchesse" était tombé dans le domaine public, "les concurrents de la demanderesse pouvaient en

imiter la forme sans se rendre coupables de concurrence déloyale”, sauf si le contrefacteur use de procédés astucieux ou incorrects. En l’occurrence les juges soulignent qu’“en apposant sa marque sur son nouveau modèle de pendule neuchâteloise, soit en y faisant figurer l’élément qui constitue pour l’acheteur le critère décisif, la maison Zénith a enfin clairement démontré qu’elle n’entendait pas tirer profit du prestige attaché aux produits de la demanderesse”. En raisonnant de la sorte, les juges oublient qu’il peut parfaitement y avoir parasitisme même sans création d’un risque de confusion chez l’acheteur. En effet, il se pourrait que les clients achètent la pendule, modèle “Princesse” – même munie d’une autre marque que celle de la pendule originale, modèle “Duchesse” – en raison du prestige de la forme contrefaite. On ne saurait donc écarter le reproche de parasitisme du seul fait que l’imitateur recourt à une marque différente. Le parasitisme du défendeur méritait un examen plus approfondi.

En effet, les juges admettent expressément qu’un prestige s’attache aux produits de la demanderesse, tout en prétendant, sur la même page de l’arrêt, que le modèle “Duchesse” ne s’est jamais imposé au point d’acquérir une force distinctive. Ce qui est contradictoire. Le parasitisme se révèle déloyal, contrairement aux affirmations du Tribunal fédéral, même s’il n’apparaît pas sous une forme systématique, c’est-à-dire procédant d’un plan global. L’intention de tirer profit, de façon malhonnête, de la réputation du concurrent pourrait résulter en l’espèce du prestige – supposé considérable – du modèle imité, du caractère parfait de l’imitation en l’absence de toute nécessité technique et enfin de la similitude de la dénomination du modèle (Duchesse et Princesse). Sur tous ces points, constitutifs de comportement parasitaire, le Tribunal cantonal reste étrangement silencieux.

Même si un bien n’est pas – ou n’est plus – protégé par le droit de la propriété intellectuelle, cela ne signifie pas que le droit de la concurrence déloyale n’ait pas vocation à s’appliquer, chaque fois que, dans l’espace de liberté laissé par le droit de la propriété intellectuelle, s’engouffre un comportement “contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale”, marqué notamment au sceau du parasitisme.

Or, en l’espèce, l’absence de tout risque de confusion chez les acheteurs, de même que l’inexistence d’un comportement parasitaire du défendeur se révèlent moins évidentes que ne le prétend le Tribunal cantonal, en raison du prestige dont jouit le modèle imité, de l’aveu même des juges, et de la force distinctive du modèle qui en découle nécessairement, à notre sens.

On déplorera une fois encore le laxisme des juges suisses en matière de protection de modèles de montres, au titre de la LCD, alors que, dans les pays voisins, les tribunaux manifestent un souci de protection beaucoup plus marqué. Preuve en soit par exemple l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 19 novembre 1981, confirmé par la Cour de cassation en janvier 1984, en une affaire Cartier, ou la

décision du “Landgericht” de Cologne, du 16 septembre 1981, en une affaire Rolex.

Prof. B. Dutoit

UWG Art. 1 Abs. 1, Abs. 2 lit. b – “GARANTIERT GÜNSTIGSTE PREISE”

- *Vorsorgliche Massnahmen, Voraussetzungen zu deren Erlass.*
- *Vergleichende Werbung grundsätzlich zulässig, solange die verglichenen Objekte vergleichbar sind, objektiv wahre Angaben gemacht werden und sie nicht irreführend ist.*
- *Wer durch den Slogan “garantiert günstigste Preise” den Anschein erweckt, generell und in jedem Fall am günstigsten zu sein, während er dies selbst zugestandenermassen nur für einen Teil seiner Leistungen in Anspruch nehmen kann, begeht unlauteren Wettbewerb.*
- *Vergleichbarkeit vielschichtiger Leistungen; strenge Massstäbe.*
- *Mesures provisionnelles, conditions à leur octroi.*
- *La publicité comparative est en principe licite, pour autant que les objets comparés soient comparables, qu’il soit allégué des faits objectivement vrais et qu’elle ne soit pas trompeuse.*
- *Commet un acte de concurrence déloyale celui qui, par le slogan “des prix garantis les plus avantageux”, suscite l’impression d’être de façon générale et dans chaque cas le plus avantageux, alors que cela est justifié seulement pour une partie de ses prestations.*
- *Des prestations composites sont-elles comparables? Exigences strictes.*

Urteil des Bezirksgerichtes Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) vom 22. September 1982 i.S. Reisebüro Hans Imholz AG gegen Hotelplan Internationale Reiseorganisation AG

I. Der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich erliess auf Antrag der Klägerin in Anwendung von Art. 9 Abs. 3 und 10 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 110 und 222 ff. ZPO eine einstweilige vorsorgliche Massnahme, wonach der Beklagten verboten wurde, in der Werbekampagne Herbst-Winter-Frühjahr 1982/83 den Werbeslogan “*Garantiert* Günstigste Preise” bzw. “Günstigste Preise” zu verwenden, unter der Androhung der Strafverfolgung der verantwortlichen Organe wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB (Haft oder Busse) im Widerhandlungsfall.

Gleichzeitig wurde der Klägerin eine Frist von drei Tagen gesetzt, um bei der Kasse des Bezirksgerichts eine Sicherheitsleistung von Fr. 30'000.— zu hinterlegen, unter der Androhung, dass das Verbot sonst dahinfallen würde.

II. Anlässlich der heutigen Verhandlung reichte der klägerische Vertreter fristgerecht eine Solidarbürgschaftserklärung des Schweizerischen Bankvereins, Filiale Löwenplatz, 8021 Zürich, über Fr. 30'000.— ein und stellte das Begehren, es sei das superprovisorisch ergangene Verbot im Sinne eines Befehls gemäss § 222 Ziff. 2 ZPO, eventuell im Sinne einer vorsorglichen Massnahme gemäss § 222 Ziff. 3 ZPO, zu bestätigen. In seiner schriftlichen Eingabe vom 16. September 1982 begründete er sein Begehren im wesentlichen wie folgt: Die von der Beklagten verwendete Werbeaussage sei irreführend und inhaltlich unwahr; die Beklagte wolle den Eindruck erwecken, dass sie nicht nur mit Bezug auf konkrete Arrangements, sondern generell und abstrakt stets die günstigsten Preise habe, was sie zudem auch noch garantiere; dabei verschweige sie, dass die Preise nicht vergleichbar seien, weil der Wert eines Arrangements nicht nur durch das Hotel, die Mahlzeiten und die Zimmerkategorie bestimmt werde, sondern ebenso sehr durch Faktoren wie Flug (Fluggesellschaft und Abflugzeiten), Betreuung und weitere Zusatzleistungen; die Beklagte vergleiche in ihrer Werbung Ungleiches mit Ungleichen; erwiesenermassen kämen in nur ca. 5% der Reiseangebote Hotels vor, die zur gleichen Zeit von einem anderen schweizerischen Reiseveranstalter belegt würden, weshalb schon aus diesem Grund die Preise kaum verglichen werden könnten; im übrigen biete sie Arrangements an, die tatsächlich günstiger seien als die entsprechenden Angebote der Beklagten.

Demgegenüber stellte der beklagtische Vertreter das folgende Begehren:

- “1. Es sei das Gesuch der Klägerin um Erlass einer vorsorglichen Massnahme im beantragten Sinne abzuweisen und demgemäss die superprovisorische Verfügung in Sache der Parteien vom 17. September 1982, Geschäftssache A 3468/82, zugegangen am 20. September 1982, vollständig aufzuheben.
2. Eventualiter sei für den Fall eines Verbotes das vorsorgliche Verbot hinreichend bezüglich der *einzelnen* getroffenen Werbeformen, 2 Arten von Kleber, Schaufensterkleber, Preisliste, Inserate zu konkretisieren.
3. Alles unter dem Vorbehalt der mündlichen Ergänzung und der mündlichen Begründung.
4. Alles unter Vorbehalt der Geltendmachung einer Schadenersatzforderung.
5. Die von der Klägerin zu leistende Kautions sei nach Ermessen des Gerichts zu erhöhen.
6. Alles unter o/c Kostenfolge zu Lasten der Klägerin.”

Im weitem erhob der beklagtische Vertreter zunächst die Einrede der Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts und begründete sein Begehren in der Folge im wesentlichen wie folgt: Ein Preisvergleich sei grundsätzlich und in der vorliegenden Form zulässig; die Werbeerklärung erscheine eindeutig im Zusammen-

hang mit klar vergleichbaren Arrangements; die Behauptung, die Beklagte unterstelle absichtlich, überhaupt die günstigsten Preise zu haben, sei unzutreffend; die Hauptpunkte bei der Beurteilung eines Arrangements seien der Preis und leistungsmässig die Hotelunterkunft und gegebenenfalls der mit dem Gesamtarrangement verbundene Flug, der in jedem Fall als äquivalent angesehen werden könne; eine Irreführung des Publikums liege nicht vor, weil nicht nur 5%, sondern über 30% der Angebote einem direkten Vergleich unterzogen werden könnten; die von der Klägerin erwähnten Zusatzleistungen wie Empfangsparties, Käsebuffets usw. seien für die Beurteilung einer gesamten Leistung nicht beizuziehen, weil sie in preislicher Hinsicht nicht quantifizierbare Nebenleistungen untergeordneter Art seien; dass die Klägerin, wie sie am Beispiel des Stadthotels Castle in Mombasa zu zeigen versuche, günstiger sei, treffe nicht zu, weil bei der Beklagten immer noch eine Annullationsversicherung, die eine wesentliche Leistung darstelle, inbegriffen sei; im übrigen garantiere die Beklagte dem Kunden ja gerade jenen allenfalls günstigeren Preis, wenn ein Konkurrent tatsächlich einen günstigeren Preis anbieten sollte; der Beklagten drohe ein unermesslicher Schaden durch den Erlass einer vorsorglichen Massnahme, müsste sie doch den an sich zulässigen Preisvergleich aufgeben.

Replicando führte der klägerische Vertreter im wesentlichen folgendes aus: Die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts sei gegeben, da das Handelsgericht nur für das ordentliche Verfahren zuständig sei; es gehe darum festzuhalten, dass die Leistungen nicht vergleichbar seien, nicht darum festzustellen, wer billiger sei; Verträge der in Frage stehenden Art seien nicht vergleichbar, weshalb dem Begehren stattzugeben sei.

Duplicando hielt der beklagte Vertreter an seinen Anträgen fest und hielt im wesentlichen dafür, dass vergleichende Werbung zulässig sei, wenn sie auf wahren Angaben beruhe; deshalb müsse der Wahrheitsgehalt geprüft werden.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingetreten.

III. 1. Die Zuständigkeit des angerufenen Richters ist gegeben. Aus der Systematik des Gerichtsverfassungsgesetzes ergibt sich klar, dass der Präsident des Handelsgerichtes oder ein von ihm zu bezeichnendes Mitglied des Handelsgerichtes über Begehren im Sinne von § 222 Ziff. 2 und 3 ZPO lediglich in den in § 61 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 GVG aufgeführten Fällen als Einzelrichter im summarischen Verfahren entscheidet. Ein solcher Fall liegt aber nicht vor, da hier Fragen zu erörtern sind, die sich auf das UWG beziehen. Die Zuständigkeit des Handelsgerichtes gemäss § 62 bezieht sich auf den Prozess im ordentlichen Verfahren.

2. Gemäss § 222 Ziff. 2 ZPO ist das Befehlsverfahren vor dem Einzelrichter im summarischen Verfahren zulässig zur schnellen Handhabung klaren Rechts bei nicht streitigen oder sofort beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen. Fehlt

es an einer dieser Voraussetzungen, so tritt der Richter auf das Begehren nicht ein (§ 226 ZPO).

Nachdem der beklagte Vertreter die Darstellung der Klägerin vollumfänglich bestritten hat und keine der Parteien ihre Darstellung sofort beweisen konnte, ist auf das Begehren im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO in Anwendung von § 226 ZPO nicht einzutreten.

3. Hingegen ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme im Sinne von Art. 9 UWG i.V.m. § 222 Ziff. 3 ZPO gegeben sind.

Für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme gestützt auf Art. 9 Abs. 2 UWG hat die Klägerin glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen Treu und Glauben verstossen, und dass ihr infolgedessen ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch die vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Wie auch bei § 222 Ziff. 3 ZPO beinhaltet dies einerseits die Glaubhaftmachung des Bestehens eines Anspruchs und andererseits die Glaubhaftmachung seiner Gefährdung. Glaubhaft zu machen sind die Tatsachen, aus denen der Gesuchsteller seinen Anspruch ableitet. Der Richter braucht dabei von der Richtigkeit der tatsächlichen Behauptungen nicht überzeugt zu sein. Vielmehr genügt es, dass aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die fraglichen Tatsachen besteht. Der Anspruch selber muss unter den behaupteten tatsächlichen Voraussetzungen aufgrund einer summarischen Prüfung rechtlich begründet sein.

Da die Parteien direkte Konkurrenten sind, ist das Wettbewerbsverhältnis zweifellos gegeben. Jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere gegen Treu und Glauben verstossende Mittel ist als unlauterer Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG zu qualifizieren. Insbesondere derjenige, welcher über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, verstösst gegen Treu und Glauben und betreibt unlauteren Wettbewerb (Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG).

Gelingt es der Klägerin im folgenden glaubhaft zu machen, dass die Beklagte in ihrer Werbung unlautere Mittel verwendet, so ist ohne weiteres auch glaubhaft gemacht, dass ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Denn ohne Zweifel beeinflusst die Werbung den Geschäftsgang erheblich. Da nun fast sämtliche Reiseveranstalter in der Schweiz ihre Herbst- und Winterangebote offerieren, hängt vom hier zu treffenden Entscheid Wesentliches ab. Kommt man zum Ergebnis, die in Frage stehende Werbung sei unlauter, so kann ein drohender Nachteil nur durch eine sofortige Massnahme abgewendet werden.

IV. Vergleichende Werbung ist nach schweizerischem Recht unter dem Vorbehalt von Art. 1 UWG grundsätzlich zulässig (BGE 102 II 294, 94 II 38, 87 II 113). Sie setzt voraus, dass die zu vergleichenden Objekte tatsächlich vergleich-

bar sind, dass objektiv wahre Angaben gemacht werden und dass sie nicht irreführend ist, was dann der Fall ist, wenn beim Durchschnittskonsumenten falsche Vorstellungen hervorgerufen werden (vgl. *Künzle*, Die vergleichende Werbung im schweizerischen Wettbewerbsrecht, in: "Wirtschaft und Recht", Heft 2/1982, S. 169). Im vorliegenden Fall betreibt die Beklagte sog. Alleinstellungswerbung, d.h. sie vergleicht die eigenen Leistungen nicht mit solchen von konkreten Mitkonkurrenten, sondern mit der Konkurrenz schlechthin, wobei sie sich auf die schweizerische Konkurrenz beschränkt. Dabei verwendet sie die umstrittene Werbeaussage in verschiedenen Formen.

Die Beklagte verwendet einen Schaufensterkleber mit dem Aufdruck "Hotelplan garantiert günstigste Preise, informieren Sie sich hier". Damit erweckt sie beim Publikum offensichtlich den Eindruck, generell und in jedem Fall, mithin überhaupt am günstigsten zu sein. Wie der Vertreter der Beklagten an der heutigen Verhandlung ausdrücklich ausgeführt hat, will die Beklagte mit dieser Aussage auch ernst genommen werden, will den Slogan aber auch eindeutig auf die Arrangements bezogen wissen. Dem Werbeträger an sich ist aber diese letztere Bedeutung keineswegs zu entnehmen. Dass die Beklagte generell am günstigsten sei, hat sie aber heute nicht einmal selbst behauptet. Die Aussage ist daher irreführend und damit unlauter. Aus denselben Gründen ist auch der auf dem Farbkatalog "Flugreisen von nah bis fern 82/83" angebrachte Kleber als unlauteres Werbemittel zu qualifizieren. Angesichts der Absolutheit der Werbeaussage ändert daran auch die Tatsache nichts, dass er direkt mit dem Ferienkatalog verbunden ist.

Gesondert ist die Frage zu beurteilen, ob die "Garantie" auch im Zusammenhang mit dem auf der Preisliste und dem auf dem Katalog "Ferien im Schnee 82/83" abgedruckten Text den Grundsätzen von Treu und Glauben widerspreche. Es ist dabei zunächst zu prüfen, ob die in Frage stehenden Leistungen objektiv vergleichbar sind. Leistungen sind vergleichbar, wenn sie qualitativ gleichartig sind. Im vorliegenden Fall ist eine Vielzahl von Leistungen miteinander zu vergleichen. Die Zulässigkeit der Vergleichswerbung wird hier auch bei solchen "Leistungspaketen" grundsätzlich bejaht. Bei der Beurteilung, ob solch vielschichtige Leistungen vergleichbar sind, ist jedoch ein strenger Massstab anzulegen, um nicht hemmungslosen Werbemethoden Vorschub zu leisten, da Verträge naturgemäss schwerer zu vergleichen sind als gewöhnliche Waren. Angesichts der Vielseitigkeit der angebotenen Leistungen muss zweifellos eine Gesamtleistung beurteilt werden, um schliesslich auch die Kosten vergleichen zu können, wenn auch einzuräumen ist, dass gewisse Teilleistungen von erheblich grösserer Bedeutung sind als andere und dementsprechend gewichtiger zu werten sind. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass die Hotelunterkunft für die Preisbildung schlechthin bestimmend sei. Sie garantiere daher auch nicht mehr, als dass sie bei Vergleich derselben am günstigsten sei. Die Hotelunterkunft stellt sicherlich ein wesentliches Kriterium dar beim Kauf eines Reisearrangements. Die Klägerin hat aber glaubhaft dargetan, dass bei Arrangements

mit gleichem Hotel und gleicher Zimmerkategorie sich dennoch erhebliche Leistungsunterschiede durch die verschiedenen Abflugzeiten (am gleichen Tag) ergeben können. Wenn beispielsweise bei den Angeboten für die Kanarischen Inseln – was die Beklagte nicht bestritt – die Kunden der Klägerin bereits um die Mittagszeit am Reiseziel ankommen und dieses am Abreisetag erst am früheren Nachmittag wieder verlassen, währenddem die Kunden der Beklagten am Hinreisetag erst am Nachmittag abfliegen und die Rückreise schon am Vormittag wieder antreten müssen, so ergibt sich im ersten Fall ein um beinahe einen Ferientag längerer Aufenthalt am gewünschten Ort und damit eine erheblich bessere Leistung. Indem die Beklagte aber die entscheidende Abflugzeit im Zusammenhang mit der Garantie, am günstigsten zu sein, bewusst unerwähnt lässt und das Augenmerk des Kunden allein auf das Hotelarrangement lenkt, erweckt sie den Eindruck, der Kunde müsse beim Vergleich mit den Reisekatalogen anderer Reiseveranstalter lediglich die Hotelunterkunft beachten, um damit die verschiedenen Angebote preislich vergleichen zu können. Dieses Vorgehen ist nun durchaus geeignet, das Publikum irrezuführen. Gleiches kann für die sog. „Nebenleistungen“ wie Betreuung usw. gesagt werden. Angesichts der grossen Konkurrenz unter den Reiseveranstaltern sind sie keineswegs so unwesentlich und müssen in einen objektiven Vergleich miteinbezogen werden, auch wenn sie für den Kunden finanziell nicht leicht quantifizierbar sind.

Die Klägerin hat demnach durchaus glaubhaft dargetan, dass es aufgrund des von der Beklagten vorgeschlagenen Leistungsvergleichs nicht möglich ist, ein objektives Bild vom Preis-/Leistungsverhältnis eines ganzen Arrangements zu erhalten, dass die Angebote mindestens auf diese Weise nicht vergleichbar sind, wie die Werbeaussage irreführenderweise vorgibt. Unter diesen Umständen erübrigt es sich zu prüfen, ob nur gerade 5% oder ob über 30% der angebotenen Hotels einem solchen Vergleich unterzogen werden können.

Dem Begehren um Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist demzufolge zu entsprechen. Der Klägerin ist zudem Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen.

Dem Antrag des beklagtischen Vertreters auf Erhöhung der der Klägerin auferlegten Kautions ist mangels Substantiierung des drohenden Schadens nicht stattzugeben. Aus demselben Grund ist der Antrag, von einer vorsorglichen Massnahme abzusehen und die Beklagte zu einer Sicherheitsleistung zugunsten der Gegenpartei zu verpflichten (Art. 10 Abs. 2 UWG), abzuweisen.

V. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Richter im ordentlichen Verfahren vorzubehalten. Die Kosten sind jedoch einstweilen von der Klägerin zu beziehen. Für den Fall, dass die Klägerin innert der angesetzten *Frist von 10 Tagen* die Klage im ordentlichen Verfahren nicht anhängig macht, ist sie zu verpflichten, die Beklagte für Umtriebe angemessen zu entschädigen.

Anmerkung

Das Hauptverfahren wurde durch Vergleich erledigt, zumal die Werbekampagne Herbst-Winter-Frühjahr 1982/83 wegen Zeitablaufs nicht mehr aktuell war.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a und b – “GARANTIERT TIEFSTE PREISE IN DER SCHWEIZ”

- *Vergleichende Werbung; Beweislast.*
- *Wer die “garantiert tiefsten Preise der Schweiz” ankündigt, behauptet, seine Preise seien die billigsten; der Ankündigung genügt nicht, wer bloss bereit ist, nachweisbar tiefere Preise gegen sich gelten zu lassen.*
- *Preisvergleiche sind nur möglich bei Waren vergleichbarer Qualität.*
- *Publicité comparative; fardeau de la preuve.*
- *Celui qui annonce “les prix garantis les plus bas de Suisse” prétend que ses prix sont les plus modérés; ne se conforme pas à une telle annonce celui qui est seulement prêt à s’aligner sur des prix inférieurs dûment établis.*
- *Des comparaisons de prix sont seulement possibles pour des marchandises d’une qualité comparable.*

Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 14. Dezember 1982, in der vorliegenden Form auszugsweise publiziert in: EVG SZ 1982 98 Nr. 37

2. Im Berufungsverfahren sind alle beanstandeten Äusserungen der Inserate des Beklagten erneut umstritten und auf ihre Zulässigkeit hin zu überprüfen. Dabei geht es, wie die Vorinstanz richtig ausführte, um das Problem der vergleichenden Werbung. In rechtlicher Hinsicht kann hiezu vorab auf die zutreffenden Ausführungen des angefochtenen Urteils verwiesen werden. Danach ist die vergleichende Reklame nach Art. 1 Abs. 2 lit. a und b UWG an sich zulässig. Voraussetzung ist immerhin, dass der Vergleich objektiv richtig, nicht irreführend und nicht herabwürdigend ist (BGE 87 II 116, 94 IV 38 und 102 II 290 f.). An das Vorhandensein dieser Voraussetzungen ist ein strenger Massstab zu legen, denn sonst wäre Missbräuchen Tür und Tor geöffnet (*David*, Schweizerisches Werberecht, S. 218). Im übrigen sind vergleichende Angaben so zu verstehen, wie sie vom unbefangenen Leser (Zielpublikum) in guten Treuen ausgelegt werden.

3. Der zuletzt erwähnte Grundsatz spielt eine Rolle bei der Beurteilung der Aussage: *“garantiert tiefste Preise in der Schweiz”*. Der Beklagte hält auch im Berufungsverfahren daran fest, die Aussage enthalte lediglich ein Garantieverprechen, bedeute also nicht, dass seine Preisofferten von anderen Konkurrenten nicht unterboten würden, sondern sei bloss dahin zu verstehen, er, der Beklagte, lasse den tieferen Preis gelten, wenn ihm ein Kunde nachweise, dass er ein bestimmtes Produkt in einem anderen Geschäft zu einem tieferen Preis erhalte (Berufungsantwort S. 7). Die Vorinstanz hat diesen nachträglichen Auslegungsversuch mit Recht zurückgewiesen (Urteil S. 7/8). Wer ankündigt, er verkaufe seine Produkte zu den *“garantiert tiefsten Preisen in der Schweiz”*, und Preisbeispiele hinzufügt, behauptet klarerweise, seine Preise seien die billigsten. Jeder unvoreingenommene Leser wird die Aussage in diesem Sinne verstehen. Unterstrichen wird dies vorliegend noch durch die markante Überschrift *“SUPER-DISCOUNT”*, ferner durch die Hinweise *“Kinderartikel bis 40% billiger”*, *“zum tiefsten DM-Kurs”* (vgl. KB 1).

Aus der prinzipiellen Zulässigkeit der vergleichenden Werbung ergeben sich auch Pflichten. Erlaubt ist sie ja nur, wenn sie objektiv wahr ist. Wer mit Vergleichen wirbt, hat nach zutreffender Rechtsprechung des Bundesgerichtes im Prozess für die Wahrheit seiner Behauptung einzustehen, ist also beweispflichtig (BGE 102 II 290 f.). Daraus ergeben sich weitere Konsequenzen. Namentlich hat, wer vergleichende Reklame machen will, schon vorgängig seriös abzuklären, ob seine Behauptung überhaupt wahr ist. Bestehen hieran Zweifel, ist die vergleichende Reklame irreführend und deshalb zu unterlassen (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 1971, S. 1089). Soweit es sich nicht bloss um reklamehafte Übertreibungen handelt, die niemand ernst nimmt, darf vergleichende Werbung also nur betrieben werden, wenn sie objektiv überprüfbar ist.

Bei der Beurteilung des Werbespruchs *“garantiert tiefste Preise in der Schweiz”* hat die Vorinstanz diese Rechtslage verkannt. Insbesondere beruht ihr Urteil auf unrichtiger Verteilung der Beweislast. Nicht der Kläger hat zu beweisen, dass die Behauptung unwahr ist, sondern der Beklagte hat den Beweis für seine Selbstberühmung zu leisten. Die gegenteilige Auffassung des Beklagten (S. 8 der Berufungsantwort) ist abzulehnen. Wer in derart absoluter Form mit Preisvergleichen wirbt, soll sich nicht beklagen, wenn ihm im Prozess die Beweislast für die Richtigkeit seiner Behauptung auferlegt wird. Gerade weil die Beweisführung in solchen Fällen schwierig, jedenfalls aufwendig ist (der Beklagte spricht vielsagend sogar von einem *“unmöglichen, eventuell negativen Beweis”*, Berufungsantwort S. 8), erscheint es richtig, die Beweislast dem Urheber, nicht dem sich wehrenden Konkurrenten aufzuerlegen. – Der Schluss der Vorinstanz, da der Nachweis fehle, dass die Preise des Beklagten unterboten würden, müsse seine Werbebehauptung als objektiv wahr gelten (Urteil S. 10 unten), ist deshalb verfehlt. Lässt sich die Behauptung des Beklagten, er verkaufe *“zu den garantiert tiefsten Preisen in der Schweiz”*, weder beweisen noch widerlegen, treffen die Folgen nicht den Kläger, sondern den Beklagten.

Vorliegend kann aber davon abgesehen werden, das Beweisergebnis in dieser Beziehung nochmals zu überprüfen. Der beanstandete Werbespruch erweist sich zum vornherein als im Sinne von Art. 1 UWG unlauter. Unlauter ist schon, dass der Beklagte hinterher seiner Werbebehauptung eine völlig andere Bedeutung unterschieben will, als ihr nach dem üblichen Sprachgebrauch zukommt. Ferner erklärt er in der Klageantwort (S. 3 oben), er behaupte nicht, dass seine Preisofferten von anderen Konkurrenten nicht unterboten würden. Er will also den ihm obliegenden Beweis zum vornherein gar nicht führen. Hinzu kommt, dass die Werbebehauptung objektiv nicht überprüfbar ist. Nur gleichartige Waren lassen sich vergleichen, und Preisvergleiche sind deshalb nur möglich bei Waren mit vergleichbarer Qualität (*David*, Schweizerisches Werberecht, S. 218). Da der Beklagte die angepriesenen Artikel nicht näher definiert (z.B. ihre Marke angibt), ist ein Preisvergleich gar nicht möglich. Vor allem aber liesse sich seine Behauptung, er verkaufe zu den billigsten Preisen, angesichts der breiten Streuung von Kinderartikel-Geschäften nur für eine bestimmte, relativ eng begrenzte Region (etwa die Region March) seriös überprüfen, nicht für das Gebiet der ganzen Schweiz. Der Beklagte behauptet denn auch selbst nicht, er habe vor Veröffentlichung der Inserate eingermassen breitgestreute Preisvergleiche angestellt und gestützt hierauf in guten Treuen annehmen dürfen, seine Preise seien in der ganzen Schweiz die billigsten. Ohne solche vorgängige Prüfung ist aber die vorliegend praktizierte Alleinstellungswerbung zum vornherein irreführend, erweckt sie doch mit der Formulierung “*garantiert tiefste Preise*” den Eindruck, die Angaben beruhten auf umfassenden Preisabklärungen.

In diesem Punkt ist die Berufung des Klägers gutzuheissen und Dispositiv 1 des angefochtenen Urteils zu korrigieren.

UWG Art. 9 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1 lit. a – “BIERKARTELL”

Vorsorgliche Massnahme wegen unlauterer Werbung:

- *Langes Zuwarten zeigt regelmässig, dass der behauptete Nachteil nicht von der Art sei, dass er nur durch vorsorgliche Massnahmen abgewendet werden könnte.*
- *Wenn es sich darum handelt, den Eindruck zu erfassen, den bestimmte Werbeäusserungen beim Durchschnittspublikum zu erwecken geeignet sind, ist auch zu bedenken, wie ernst eine typische Werbeäusserung von Discountern genommen zu werden pflegt.*
- *In einer dem Publikum bekannten breit und massiv geführten Auseinandersetzung zwischen dem (vom Lieferanten boykottierten) Grossabnehmer und Lieferanten ist es nicht glaubhaft (UWG 9 Abs. 2), der vom Abnehmer gegenüber den Lieferanten erhobene Vorwurf der Zerstörung kleinerer Mitbewerber beinhalte eine unnötige Herabsetzung.*

Mesure provisionnelle

- *Une longue attente démontre en règle générale que le dommage prétendu n'est pas de la sorte qu'il ne puisse être évité que par des mesures provisionnelles.*
- *Quant à l'impression que certaines allégations de publicité sont propres à susciter auprès du public moyen, il est à prendre en considération, à quel point une telle allégation typique pour un discounter est généralement prise au sérieux.*
- *Lors d'un conflit étendu et massif ainsi que connu du public entre un gros consommateur (boycotté par le fournisseur) et un fournisseur, le reproche de celui-là à l'adresse du fournisseur selon lequel celui-ci détruirait ses concurrents inférieurs, n'est vraisemblablement (art. 9 al. 2) pas inutilement blessant.*

Zwischenbeschluss des Handelsgerichtes Zürich vom 25. April 1983 i.S. X. gegen Y. und Mitbeteiligte (mitgeteilt von RA Prof. Dr. Eric Homburger)

Aus den Erwägungen:

1. Der Prozess zwischen den Parteien ist seit November 1982 hängig. Grundsätzlich verlangt die Klägerin und Gesuchsbeklagte mit der Hauptklage, dass die Beklagten und Gesuchstellerinnen den gegen die Klägerin verhängten Lieferboykott widerrufen.

2. Am 14. Februar 1983 erhoben die Beklagten vor Einreichung der Klageantwortsschrift Widerklage über folgendes Rechtsbegehren:

“es sei der Widerbeklagten gerichtlich zu verbieten, die nachfolgenden Werbeäusserungen oder solche mit sinngemäss gleichem Aussagegehalt auf welchen Werbeträgern auch immer zu machen oder verbreiten zu lassen:

- die Widerklägerinnen setzten konsumenten-feindliche Verkaufspreise durch;
- die Widerklägerinnen zerstören kleine Brauereien.”

3. Mit gesonderter Eingabe vom selben Tag stellten die Beklagten und Gesuchstellerinnen zudem ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen (mit ausdrücklichem Verzicht auf Anordnung vor Anhörung der Gegenpartei) mit identischem Rechtsbegehren der Haupt-Widerklage (siehe Ziff. 2 hievor) sowie dem Begehren um Androhung der Straffolgen des Art. 292 StGB.

4. Mit Eingabe vom 31. März 1983 beantragte die Gesuchsgegnerin Abweisung des Gesuchs. Für einen bestimmten Fall des Ausganges des Massnahme-

verfahrens hätten die Gesuchstellerinnen eine Sicherheit von Fr. 3 Mio. zu leisten, ferner sei das Hauptverfahren ohne weitere Verzögerungen weiterzuführen.

5. ...

6. Gemäss Art. 9 Abs. 2 UWG haben die Gesuchstellerinnen glaubhaft zu machen, dass ihnen infolge des Verhaltens der Gesuchsgegnerin im Wettbewerb ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Wer lange zuwartet, bis er gegen einen seiner Meinung nach gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb verstossenden Zustand einschreitet, muss sich im Zusammenhang mit einem Gesuch um vorsorgliche Massnahmen regelmässig entgegenhalten lassen, er habe durch sein eigenes langes Zuwarten gezeigt, dass der Nachteil nicht von der Art sei, dass er nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden könne. Das scheint die Gesuchsgegnerin geltend zu machen, wenn sie darauf hinweist, dass die inkriminierte Werbekampagne nicht erst seit Herbst 1982, sondern seit Januar 1982 durchgeführt werde. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass die Gesuchsgegnerin vor dem Januar 1983 den Slogan "gegen die übersetzten Bierpreise der Kartell-Brauereien" und erst ab Januar 1983 die Gegenstand des Massnahmegesuches bildenden Äusserungen verwendet. Am 14. Februar 1983 wurde das Gesuch der Gesuchstellerinnen formuliert, so dass gegenüber den inkriminierten Äusserungen aus Zeitablauf nichts abgeleitet werden kann. Aus dem Stillhalten gegenüber der Kampagne im Jahr 1982 könnte lediglich dann etwas hergeleitet werden, wenn – Zerstörung kleiner Brauereien wurde früher nicht behauptet – "gegen die übersetzten Bierpreise der Kartell-Brauereien" diesbezüglich mit dem Slogan, gemäss dem die Gesuchstellerinnen konsumentenfeindliche Verkaufspreise durchsetzen wollten, gleichzusetzen wäre. Eine solche Gleichsetzung kommt jedoch nur in sehr beschränktem Rahmen in Frage. Das Publikum war durch die Medien über das Massnahmeverfahren der Gesuchsgegnerin gegen die Gesuchstellerinnen informiert. Der 1982 verwendete Slogan konnte zum Wortwert verstanden werden und war insofern zutreffend, als er die Haltung der Gesuchsgegnerin und auch gleich die Begründung dafür enthielt, weshalb die Gesuchsgegnerin ausländisches Bier und solches anbot, das mit einer eigenen Marke versehen war. Die neue Kampagne enthielt dann neu den Vorwurf der Konsumentenfeindlichkeit. Dieser Vorwurf ist dermassen viel deutlicher als der mit demselben Gehalt allenfalls in der vorhergegangenen Kampagne sehr viel versteckter erhobene, dass das Stillhalten gegenüber der früheren Kampagne nicht im Sinne der Kundgabe, es sei nicht dringend, den so geschaffenen Zustand zu beseitigen, auf die mit der neuen Kampagne geschaffenen Umstände übertragen werden kann.

7. Als Nachteil im Sinne von Art. 9 UWG machen die Gesuchstellerinnen neben solchen quantitativ erfassbarer solche ideeller Natur geltend, die ihre quali-

tativ wirtschaftlichen Interessen tangierten. Konkret behaupten sie, dass der gute Ruf, das wirtschaftliche Ansehen und speziell wirtschaftlich die Marktstellung der Gesuchstellerinnen in Mitleidenschaft gezogen würden. Sie sprechen weiter von bereits eingetretener Verwirrung im Publikum und negativen Gedankenassoziationen. Die Gesuchsgegnerin bringt dagegen in erster Linie vor, es handle sich nicht um einen immateriellen, sondern um einen Schaden rein wirtschaftlicher Natur, den sie nach einem entsprechenden Urteil ersetzen könne. Die Gesuchstellerinnen hätten es durch Belieferung der Gesuchsgegnerin in der Hand, den Anlass für die inkriminierte Werbung zu beseitigen. Weiter seien die Gesuchsgegnerinnen in der Lage, durch Massnahmen eigener Absatzpolitik und Werbung ein Gegengewicht zu schaffen.

Nach der vom kantonalen Kassationsgericht und vom Bundesgericht im Zusammenhang mit dem Massnahmeverfahren der Gesuchsgegnerin gegen die Gesuchstellerinnen eingenommenen Haltung (BGE 108 II 230 ff.) ist es entgegen den Vorbringen der Gesuchsgegnerinnen müssig, erneute Überlegungen darüber anzustellen, ob das Unterlassen von Verhandlungen mit der Gegenpartei oder das Vorhandensein der Möglichkeit, sich zu unterwerfen – hier: den Boykott zu widerrufen – das Vorliegen des nicht leicht und insbesondere nicht anders als durch vorsorgliche Massnahmen zu beseitigenden Nachteils als unglaublich erscheinen lassen.

Glaubhaft ist, dass sich die allfällig durch die Werbung der Gesuchsgegnerin bewirkten Nachteile nicht in solchen erschöpfen, die sich durch eine Schadenersatzzahlung nach Eintritt der Rechtskraft im Hauptprozess ersetzen liessen. Die Gesuchstellerinnen sind wie auch die Gesuchsgegnerin auf die Konsumenten angewiesen. Wirft die Gesuchsgegnerin den Gesuchstellerinnen während der ganzen – angesichts des Fortganges etwa seit 1973 in Fribourg hängigen und momentan, ohne dass zu Fragen des Quantitativen bereits eine Entscheidung gefällt worden wäre, im Rechtsmittelverfahren befindlichen Streites der Gesuchsgegnerin gegen die “FIST” möglicherweise eher beträchtlichen – Prozessdauer Konsumentenfeindlichkeit und anderes in den Augen einer weiten Öffentlichkeit verwerfliches – gegen “die Kleinen” (in casu kleine Brauereien) gerichtetes – Verhalten vor, ohne dass eine Reaktion der Gesuchstellerinnen ersichtlich würde, so wäre dies geeignet, den Eindruck zu erwecken, die Gesuchstellerinnen seien nicht in der Lage, diese Behauptungen zu entkräften bzw. diese Behauptungen würden zutreffen. Ein Versuch, diesen Eindruck nach dem rechtskräftigen Entscheid zu beheben, müsste nach aller Erfahrung des Lebens auf dem Weg zu diesem Ziel auf der Strecke bleiben. Immer unterstellt, die Werbung der Gesuchsgegnerin verstosse wirklich gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb, erscheint einzig ein vorsorgliches Verbot geeignet, ähnlich wie nach unrichtigen Pressemitteilungen redaktioneller Art, den eingetretenen Nachteil immaterieller Natur wenn nicht zu beseitigen, so doch in Grenzen zu halten.

8. Zur Behauptung: "1. weil das Kartell konsumenten-feindliche Verkaufspreise durchsetzen will. D. macht das nicht mit!"

8.1. Hätte die Gesuchsgegnerin in ihrer Inseratenkampagne dargestellt, dass sie mit den Gesuchstellerinnen in prozessualen Auseinandersetzungen stehe, weil diese ihr ihr Bier nur dann zu liefern bereit seien, wenn die Gesuchsgegnerin einen höheren Detailverkaufspreis einhalte, als sie ihn machen wolle, könnte darin nicht einmal der Anschein eines gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb verstossenden Verhaltens gesehen werden. In der Verkürzung heisst es nun aber, die Gesuchstellerinnen wollten konsumentenfeindliche Verkaufspreise durchsetzen. Diese verkürzte Darstellung ist darauf zu überprüfen, ob sie generell geeignet sei, beim massgeblichen Publikum einen Eindruck zu erwecken, den die Gesuchsgegnerin ohne Verstoß gegen Treu und Glauben nicht erwecken dürfte.

8.2. Die Gesuchstellerinnen behaupten, die Bedeutung des Preises als kaufentscheidender Faktor sei zurückgegangen, Qualität und Serviceleistung stünden vermehrt im Vordergrund. Sie geben jedoch nicht an, in welchen Bereichen die Bedeutung des Preises zugunsten der anderen Faktoren gesunken sei. Solches mag bei teureren Haushaltgeräten, Automobilen, im Bereich der Unterhaltungselektronik usw. zutreffen. Ernsthaft kann man sich jedoch die Frage nicht stellen, dass diese Verschiebung des Gewichtes der Faktoren auch beim Detaileinkauf von Flaschenbier eingetreten sei. So etwas ist absolut unwahrscheinlich und könnte jedenfalls im Rahmen vorsorglicher Massnahmen nicht als glaubhaft gemacht erachtet werden. (Es folgen Überlegungen dazu, wer nach welchen Kriterien und wo sein Bier einkauft.) Das Fazit ist das, dass es in aller Regel so sein wird, dass beim Flaschenbier für den Detailkunden der Preis sehr wohl die hauptsächliche Rolle spielt. Service und Dienstleistung sind praktisch ohne Bedeutung; die nicht selten mit Wartezeit verbundene persönliche Bedienung dürfte beim Bier kaum je ausschlaggebend sein; hinsichtlich der Qualität dürfte sich der durchschnittliche Bierkonsument selber ein Urteil zutrauen.

8.3. Angenommen, es treffe zu, dass sich das konzertierte Verhalten der Gesuchstellerinnen in einer Erhaltung insbesondere der feinsten Verästelungen des Detailhandels auswirke, so hiesse es erneut die allgemeine Lebenserfahrung verdrängen, wenn man annähme, der Bierkonsument, der grundsätzlich bei der Gesuchsgegnerin Kartellbier kaufen wolle, wäre – wenn er überhaupt um die Zusammenhänge wüsste – bereit, bei seinem Biereinkauf einen Solidaritätszuschlag zugunsten derer zu zahlen, die irgendwo in ländlichen Gegenden auf einen nahen Laden angewiesen sind.

8.4. Diese Überlegungen führen zum Schluss, dass der Preis für den Detailflaschenbiereinkäufer eben doch ausschlaggebend ist. Wenn es nach ihm ginge, sollte das Flaschenbier so billig wie irgend möglich erhältlich sein. Von einem gegenteiligen Konsumverhalten, dass man nämlich beim Kauf eines solchen "problemlosen" Massenartikels mehr zu zahlen bereit ist, als man notwendiger-

weise zahlen muss, ist jedenfalls nichts bekannt. Das führt aber gleichzeitig zum weiteren Schluss, dass sich im Zusammenhang mit Flaschenbier erwarten lässt, Konsumentenfreundlichkeit drücke sich in tiefen Preisen aus; weniger konsumentenfreundlich ist dann derjenige, der höhere Preise verlangt. So betrachtet, ist es weder irreführend noch sonst gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb verstossend, verkürzt zu behaupten, das Ansinnen der Gesuchstellerinnen, die Gesuchsgegnerin müsse die an sich geplante Marge vergrössern, sei Ausfluss des Willens, konsumentenfeindliche Verkaufspreise durchzusetzen. Würde der durchschnittliche Konsument nämlich ohne jegliche Verkürzung über die gesamten Zusammenhänge aufgeklärt, wäre sein Eindruck genau der, den zu erwecken auch die inkriminierte zusammengefasste und verkürzte Werbeäusserung geeignet ist.

8.5. Es ist richtig, dass davon auszugehen ist, es sei in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung jedermann unbenommen, den Preis für seine Ware nach Gutdünken zu bestimmen. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass dem breiten Publikum immer noch bekannt sein dürfte, dass die Gesuchsgegnerin mit den Gesuchstellerinnen in Auseinandersetzungen steht, weil diese die Gesuchsgegnerin dazu verhalten wollen, das Bier der Gesuchstellerinnen teurer als "nach eigenem Gutdünken" anzubieten. In einem solchen Zusammenhang stellt der entsprechende Hinweis auch in der plakativen Verkürzung keine unnötig verletzende Verunglimpfung dar. Schliesslich ist es ja gerade Sache des Hauptprozesses, zu einer Entscheidung darüber zu führen, ob der Versuch der Beklagten, dieses "Gutdünken" der Gesuchsgegnerin bei der Festsetzung ihrer Verkaufspreise auszuschalten, gerechtfertigt sei. Wenn es dermassen eindeutig und klar wäre, dass das "Gutdünken" der Gesuchstellerinnen dasjenige der Gesuchsgegnerin aufheben kann, wäre der ganze Prozess obsolet.

8.6. Die Widerklage wie auch das damit verbundene und hier zu entscheidende Massnahmebegehren stützen sich allein auf das UWG. Bei der Beurteilung dessen, ob die inkriminierten Werbeäusserungen der Gesuchsgegnerin vor dem UWG standhalten, kann es sich somit nur darum handeln, abzuklären, welchen Eindruck diese Äusserungen beim durchschnittlichen Adressaten, nämlich dem aktuellen oder potentiellen Käufer und Verbraucher von Flaschenbier zu erwecken geeignet sind. Aus diesem Grunde und nach den vorstehenden Erwägungen bedarf es deshalb keiner Weiterungen oder besonderer Ausführungen darüber, weshalb dieser Entscheid nicht von Zahlen in Totalindices oder Zahlenvergleichen mit früheren Bundesgerichtsentscheiden über kartellrechtliche Fragen abhängt.

8.7. Unter dem allein massgebenden Kriterium des unlauteren Wettbewerbes und innerhalb der im gegebenen Rahmen von vorsorglichen Massnahmen angebrachten und möglichen Prüfung ist deshalb der Schluss zu ziehen, dass eine Verletzung von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb durch die

Verwendung von "1. weil das Kartell konsumenten-feindliche Verkaufspreise durchsetzen will. D. macht das nicht mit!" nicht glaubhaft gemacht ist.

9. Zur Behauptung: "2. weil das Kartell kleine Brauereien zerstört. Beweis: 1967, 56 selbständige Betriebe in der Schweiz, 1982, 29 selbständige Betriebe in der Schweiz, von den 29 Betrieben kontrollieren 10 den Kartell-Bierausstoss zu 92%".

9.1. Die Gesuchstellerinnen machen geltend, darüber hinaus, dass bereits die Verwendung des Wortes "zerstören" unnötig verletzend sei, hätten auch mannigfache Untersuchungen ergeben, dass die Ursachen des Konzentrationsprozesses in verschiedensten Bereichen der schweizerischen Wirtschaft nicht erschöpfend geklärt seien. Fest stehe, dass als Ursachen der Wegfall der Preisbindung der zweiten Hand und die Nachfragemacht gewirkt hätten, wogegen die kartellistische Biermarktordnung keine schädlichen strukturellen Wirkungen entfaltet habe.

9.2. Bei der Beurteilung dieser von den Gesuchstellerinnen als unlauter erachteten Werbeäusserungen ist in mehreren Punkten den Argumenten beizupflichten, die die Gesuchsgegnerin in ihrer Gesuchsantwort anführt. Dazu gehört erstens, dass Untersuchungen über die Konzentrationen im Pressebereich, Bankgewerbe, Lebensmittelhandel usw. für die Beurteilung der Verhältnisse im Brauereigewerbe nicht massgeblich sind. Zweitens ist es richtig, dass eine 1974 publizierte Untersuchung über das Brauereigewerbe angesichts der als richtig anerkannten Zahlen für den Zeitraum zwischen 1967 und 1982 auch nicht mehr unbesehen als massgeblich erachtet werden kann. Drittens hält die Gesuchsgegnerin den Gesuchstellerinnen zu Recht entgegen, dass im Verhältnis zwischen den Brauereien und dem Detailhandel die Nachfragemacht insofern mitgespielt hat, als nicht einmal die Preisbindung der zweiten Hand weggefallen ist.

9.3. Aber auch die unbestrittenen Zahlen und die dazu mit der Klageschrift eingereichten Unterlagen führen zum Schluss, dass der Eindruck, den die hier zu beurteilende Werbeäusserung der Klägerin zu erwecken geeignet ist, zutrifft: Es mag Branchen geben, in denen der Absatz allgemein stagniert oder zurückgeht. Es kann dazu kommen, dass hie und da einmal eine Schliessung, ein Zusammenschluss oder eine Übernahme stattfindet. Im hiesigen Biermarkt ist ein wirklich bedeutsamer Rückgang des Absatzes nicht zu verzeichnen gewesen. Dafür sind Übernahmen an der Tagesordnung. Es ist weder behauptet noch sonst bekanntgeworden, dass ausserhalb des Gesuchstellers 1 eine Brauerei eine andere übernommen hat. Die Konzentration konzentriert sich unübersehbar auf die Mitglieder des Gesuchstellers 1. Und innerhalb desselben konzentrieren sich die Marktanteile wiederum ebenso unübersehbar bei der Gesuchstellerin 2. Es ist deshalb nicht glaubhaft, dass, wenn kleinere Brauereien verschwinden oder ihre Selbständigkeit in welchem Masse auch immer verlieren, dies nicht wirklich

zugunsten der Mitglieder des Gesuchstellers 1 bzw. innerhalb dessen Mitgliedern zugunsten der dort anteilmässig führenden Mitglieder geschieht. Es ist mit anderen Worten nicht glaubhaft, dass der Eindruck, den die inkriminierte Äusserung der Gesuchsgegnerin zu erwecken geeignet ist, nicht zutrifft.

9.4. Es bleibt die Frage zu beantworten, ob die Formulierung, insbesondere die Verwendung des Wortes “zerstören”, gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb verstösst; als Hintergrund zu berücksichtigen ist, dass Inserate von Discountern und speziell solche der Gesuchsgegnerin nicht als Beispiel für ein Forum gelten dürfen, indem mit wohlausgewogenen und zurückhaltenden Worten auf das Sorgfältigste überlegt formuliert wird. Damit soll nicht gesagt sein, dass eine grundsätzlich grobe Werbung einen Einzelfall als lauter erscheinen lassen müsse, der auf einem anderen Hintergrund als unlauter zu qualifizieren wäre. Wenn es sich aber darum handelt, den Eindruck zu erfassen, den bestimmte Werbeäusserungen beim Publikum zu erwecken geeignet sind, ist doch auch zu bedenken, wie ernst eine typische Werbeäusserung dieses Inserenten genommen zu werden pflegt. Die Inserate der Gesuchsgegnerin sind sehr oft reisserisch, hart formuliert und angriffig. Daran hat sich das Publikum gewöhnt. Es ist auf den Unterschied zu anderen Inseraten zu achten, in denen betont seriös und relativ informativ etwa die Eigenschaften des Anbieters oder des angebotenen Produktes dargelegt werden.

Vor diesem Hintergrund ist auf der einen Seite festzustellen, dass die Gesuchsgegnerin bei weitem nicht den “schlimmsten” Ausdruck gewählt hat. Es wäre ja denkbar, dass sie auf den Einfall gekommen wäre, zu sagen, dass der Gesuchsteller 1 kleine Brauereien “bekämpfe”, “vernichte”, “ruiniere” o.ä., dann wäre klar das zum Ausdruck gekommen, was die Gesuchsteller auch im hier zu beurteilenden Slogan erblicken, nämlich der Vorwurf, bewusst, absichtlich, zielgerichtet zusammenzuwirken. Es ist der Gesuchsgegnerin darin beizupflichten, dass “zerstören” nach landläufigem Sprachverständnis diesen Eindruck höchstens selten erwecken wird. Man spricht von zerstörerischer Kraft von Elementen und Naturereignissen. Man spricht von Zerstörungen, die durch Fehlen oder durch Fehlverhalten herbeigeführt werden. Auch durch längerdauernden bestimmungsgemässen Gebrauch kann (Verschleiss) Zerstörung bewirkt werden. Die immer reisserischer werdende Umgangssprache jedenfalls verwendet für das, was die Gesuchsteller im gegnerischen Slogan erblicken wollen, mehrheitlich deutlichere Ausdrücke, angesichts derer kein Zweifel daran mehr aufkommen könnte, dass “sinnlose Zerstörung”, “Vernichtung des Unterlegenen” usw. gemeint ist. Dabei ist einmal mehr auf den vorstehend bereits erwähnten Hintergrund aufmerksam zu machen: Sofern und soweit es sich überhaupt Gedanken darüber macht, pflegt das Publikum in einer derart breit und massiv geführten Auseinandersetzung übertrieben krasse Formulierungen nicht wörtlich zu nehmen. In diesem Zusammenhang gesehen ist es nicht glaubhaft, dass “zerstören” den Eindruck bewusster Vernichtung kleinerer Brauereien zu erwecken geeignet ist. Das führt zugleich – jedenfalls im Rahmen des Verfahrens betreffend vor-

sorgliche Massnahmen – zum Schluss, dass die Verwendung dieses Wortes auch keine unnötige Herabsetzung beinhaltet.

10. Somit ist das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen abzuweisen. Da die Gesuchstellerinnen zur Bezifferung des Streitwertes nicht Stellung genommen haben, ist von der Angabe der Gesuchsgegnerin auszugehen, dergemäss der Streitwert auf 3 Mio. Fr. zu veranschlagen ist.

11. ...

12. Eine Mitteilung an die Kartellkommission hat nicht zu erfolgen, weil dieser Entscheid nicht im Sinne von Art. 18 Abs. 2 KG in Anwendung des KG, sondern nur gerade in Anwendung des UWG erfolgt ist.

Demgemäss beschliesst das Gericht:

1. Das Begehren der Beklagten um Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.—; die übrigen Kosten betragen ...
3. ...
4. Die Beklagten werden verpflichtet, der Klägerin eine Umtriebsentschädigung für das Massnahmeverfahren von je Fr. 3'000.—, zusammen somit Fr. 18'000.—, zu bezahlen.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a, b und g, Art. 9 Abs. 2 – “VORGETÄUSCHTER PATENTSCHUTZ”

- *Vorsorgliche Massnahme, Glaubhaftmachung.*
- *Die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit dürfen, sofern sie nicht durch Sondergesetze geschützt sind, von grundsätzlich jedem Konkurrenten mitbenützt werden.*
- *Wer den Anschein erweckt, ein Gegenstand sei patentiert, wiewohl er erst zum Patent angemeldet, ein solches aber noch nicht erteilt ist, begeht unlauteren Wettbewerb.*
- *Unterlassungsanspruch des Mitbewerbers, der eine unlautere Patentberühmung durch den Konkurrenten glaubhaft macht.*
- *Wer seinen Mitbewerber der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen bezichtigt, während die fraglichen Tatsachen gar nicht mehr geheim sind, begeht selbst unlauteren Wettbewerb.*

- *Nicht nur Vermögensschäden, sondern auch immaterieller Schaden können als drohender, nicht leicht ersetzbarer Nachteil in Frage kommen.*
- *Mesures provisionnelles, vraisemblance.*
- *Les résultats de la peine et du travail d'autrui peuvent en principe être exploités par tout concurrent pour autant qu'ils ne soient pas protégés par des lois spéciales.*
- *Celui qui suscite l'impression qu'un objet est breveté, alors qu'il a seulement déposé une demande de brevet mais que ce dernier n'a pas encore été délivré, commet un acte de concurrence déloyale.*
- *Action en cessation de celui qui rend vraisemblable que son concurrent allègue à tort être titulaire d'un brevet.*
- *Celui qui accuse un concurrent de violation de secret d'affaires, alors que les faits en question ne sont plus du tout secrets, commet lui-même un acte de concurrence déloyale.*
- *Un dommage difficilement réparable peut consister non seulement en un préjudice patrimonial mais aussi en un dommage immatériel.*

Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich (II. Zivilkammer) vom 26. August 1983 i.S. E., T. und B. gegen W.E.

Wegen Unstimmigkeiten zwischen einem leitenden Angestellten der Beklagten und dem Kläger, Partner und Mitbegründer der Beklagten trat der Kläger Ende 1981 aus der Beklagten aus und gründete eine Firma, mit der er Konkurrenzapparate vertreibt. Wegen dieser Tätigkeit des Klägers soll die Beklagte bei Drittpersonen behauptet haben, der Kläger begehe unlauteren Wettbewerb, er verletze patentrechtliche Ansprüche und Geschäftsgeheimnisse der Beklagten, weshalb die Kunden des Klägers bei Abnahme der entsprechenden Produkte mit Schwierigkeiten zu rechnen hätten. Der Kläger verlangte daher am 12. Mai 1982 ein gerichtliches Verbot der Weiterverbreitung der entsprechenden Behauptungen durch die Beklagte. Der Einzelrichter entsprach diesem Begehren mit superprovisorischer Verfügung vom 17. Mai 1982, welche am 7. Juli 1982 bestätigt wurde. Das Obergericht weist den am 29. Juli 1982 erhobenen Rekurs mit Beschluss vom 26. August 1983(!) ab.

Aus den Erwägungen:

Gemäss Art. 9 Abs. 2 UWG hat der Kläger glaubhaft zu machen, dass die Beklagte 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

abgewiesen werden kann. Treu und Glauben würden verletzt, wenn sich erweisen sollte, dass die Beklagte sich mit unrichtigen und irreführenden Äusserungen über ihre Wirtschaftskonkurrenz (den Kläger) an Dritte wendet. Die Beklagte wirft dem Kläger vor, mit der Konstruktion und dem Vertreiben der Apparate verletze er ihr zukommende immaterialgüterrechtliche Ansprüche und begehe unlauteren Wettbewerb.

1. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dürfen im wirtschaftlichen Wettbewerb die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit, sofern sie nicht durch Sondergesetze (z.B. Patentgesetz) geschützt sind, grundsätzlich von jedem Konkurrenten mitbenützt werden (*Frank*, Persönlichkeitsschutz heute, Zürich 1983, N 493 mit Hinweisen; SJZ 79 S. 130 Nr. 21; *von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, N 4 zu Allgemeines, S. 3). Unlauter wird der Wettbewerb erst, wenn er durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, missbraucht wird (Art. 1 Abs. 1 UWG). Als Selbständigerwerbender ist der Kläger gegenüber der Beklagten Wettbewerbssubjekt geworden (*von Büren*, a.a.O., N 40 zu Allgemeines, S. 17). Es ist vorwegzunehmen, dass er damit kein Konkurrenzverbot verletzt hat. Ein solches ist zwischen der Beklagten und dem Kläger nicht schriftlich abgemacht worden (Art. 340 OR); überdies stand der Kläger als Mitbegründer und Partner zur Beklagten auch nicht in einem eigentlichen Arbeitsverhältnis.

Vorliegend braucht nicht näher abgeklärt zu werden, ob der Kläger Ergebnisse *fremder* Mühe und Arbeit oder ob er – wie behauptet – *eigenes* (schon von seiner früheren Tätigkeit mitgebrachtes) Know-how verwertet hat. Sind mit der Ausnützung fremden Gedankenguts keine Immaterialgüterrechte der Beklagten verletzt worden und erweist sich die Ausnützung auch nicht als den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechend (Art. 1 UWG), so hat der Kläger jedenfalls keine unzulässige Wettbewerbshandlung begangen.

2. a) Wären die von der Beklagten vertriebenen Apparate tatsächlich durch Patente geschützt, so dürfte die Beklagte Drittpersonen auf diese Tatsache zwecks Abwehr rechtsverletzender Handlungen zweifellos aufmerksam machen. Die Beklagte vermochte indessen einen bereits bestehenden Patentschutz nicht glaubhaft darzutun. Ein bereits *erteiltes* Patent besteht für die E. S.A. Dieses einem Dritten zustehende Patent kann aber hier ausser Betracht bleiben. Die Beklagte hat am 4. März 1980 in der Schweiz ein Patent betreffend "Einrichtung zum Überkopf-Behandeln von Flaschen und dgl." lediglich *angemeldet*. Die Anmeldung einer Erfindung zum Patent stellt jedoch bloss einen *Antrag* auf Patentierung der Erfindung dar. Der Patentschutz (eigentumsähnliche Rechtsstellung des Patentinhabers mit negatorischen Ansprüchen; Art. 8 PatG) tritt erst ein mit der *Erteilung* und nicht schon mit der Anmeldung des Patentes (*Blum/Pedrazzini*, Schweizerisches Patentrecht, Bern 1957, Anm. 37 zu Art. 1 PatG;

Anm. 3 zu Art. 8 PatG; von Büren, a.a.O., N 36 zu Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG, S. 85). Ein patentrechtlicher Schutz existiert vorliegend somit noch nicht.

b) Für den vorsorglichen Rechtsschutz ist erforderlich, dass der Kläger die Tatsache, aus welcher er den Unterlassungsanspruch herleitet (nämlich das Vortäuschen des patentrechtlichen Schutzes), glaubhaft macht und dass der Anspruch aufgrund einer summarischen Prüfung rechtlich begründet ist.

aa) Die Beklagte macht geltend, sie hätte lediglich erklärt, der Apparat sei "zum Patent angemeldet", und nicht, er sei "patentrechtlich geschützt". Dies kommt jedoch im Schreiben der U.Q. GmbH an den Kläger vom 21. April 1982 anders zum Ausdruck. Es heisst dort: "Von der Beklagten wurden wir zwischenzeitlich dahingehend informiert, dass ihr Apparat und entsprechende Ersatzteile patentrechtlich geschützt seien". Die U.Q. GmbH bittet den Kläger um die schriftliche Versicherung, dass urheberrechtliche Verletzungen nicht vorliegen und dass sie vom Kläger demzufolge Ersatzteile ungehindert beziehen könne. Dieses unverfängliche Schriftstück bringt klar und deutlich zum Ausdruck, wie eine Drittperson den von der Beklagten nicht bestrittenen Hinweis auf patentrechtliche Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem betreffenden Apparat verstanden haben muss. Nur der beim Adressaten entstandene Eindruck ist wesentlich (*Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, Basel 1973, S. 146; *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 2 zu Art. 82 PatG, S. 681). Auch wenn – wie behauptet – tatsächlich nur von einer Patentanmeldung gesprochen worden war, kann diese Äusserung geeignet sein, beim Dritten den Eindruck eines Patentschutzes im weiteren Sinne zu erwecken (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 2c zu Art. 82 PatG, S. 683), worauf der Brief der U.Q. GmbH denn auch schliessen lässt.

Sodann ist es aufgrund weiterer Anhaltspunkte glaubhaft, dass die Beklagte bei Dritten den Eindruck eines bereits bestehenden Patentschutzes erweckt hat: In der als Klageantwort entgegengenommenen Eingabe vom 24. Mai 1982 heisst es, dass die Beklagte berechtigt sei, bei einer möglichen Patentverletzung durch den Kläger die ihr zustehenden Rechtsmittel zu ergreifen, und dass die Beklagte moralisch verpflichtet sei, Kunden oder Interessenten darauf aufmerksam zu machen, wenn sie auf diesen Punkt angesprochen werden. Weiter wird in dieser Schrift erwähnt, dass die Abnehmer der Geräte ein Risiko eingehen und dass es eine moralische Verpflichtung der Beklagten sei, sie vor Ärger zu bewahren. Die Brauerei H. sei selbstverständlich von der Beklagten informiert worden, dass ihr Apparat eine Entwicklung der Beklagten sei und entsprechende Patentsprüche u.a. auch beim deutschen Patentamt angemeldet und von diesem auch registriert wurden. Der Kunde sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Beklagte bei allfälligen Rechts- bzw. Patentverletzungen mit allen verfügbaren Rechtsmitteln gegen den Patenverletzer vorgehen werde. Es könne nicht bestritten werden, dass die Beklagte ihren Apparat zum Patent angemeldet habe; auf dieser Grundlage beruhend sei der Interessent sicher nicht schlecht beraten, sich über

mögliche Folgen einer allfälligen Patentverletzung durch den Kläger Gedanken zu machen.

Ein leitender Angestellter der Beklagten erklärte, er habe gegenüber der Brauerei H. bemerkt, dass die im Besitze des Klägers befindlichen Fabrikationszeichnungen geistiges Eigentum der Beklagten seien. Ein anderer leitender Angestellter der Beklagten erwähnte, dass er sich verpflichtet gefühlt habe, den Kunden über die Patentanmeldung zu informieren.

Aufgrund all dieser Anhaltspunkte (vor allem auch der Zugaben der Beklagten) ist hinreichend glaubhaft gemacht (BGE 99 II 346; *von Büren*, a.a.O., N 4 zu Art. 9–12 UWG, S. 205), dass die Beklagte einen Patentschutz vorgetäuscht hat. Zusammen mit der Darlegung allfälliger Konsequenzen aus Verletzungshandlungen des Klägers musste dies bei den Adressaten den Eindruck vermitteln, dass mit dem Kläger in vertraglicher Beziehung Zurückhaltung zu üben sei.

bb) Der Kläger kann aus den glaubhaft gemachten Tatsachen, welche – wie erforderlich (*Troller*, a.a.O., S. 151) – genauer umschrieben worden sind, ohne weiteres auch einen Unterlassungsanspruch ableiten. Vortäuschung eines Patentschutzes ist unzulässig und stellt einen Akt unlauteren Wettbewerbs dar (unrichtige Angabe über die eigenen Waren: Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG; *von Büren*, a.a.O., N 36 zu Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG, S. 84). Der Unterlassungsanspruch des Klägers bezüglich seiner Begehren erscheint somit aufgrund einer summarischen Prüfung als rechtlich begründet.

3. Eine summarische Prüfung ergibt, dass der Kläger entgegen den beklaglichen Behauptungen mit seiner konkurrenzierenden Tätigkeit auch keine Geschäftsgeheimnisse der Beklagten verletzt (Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG). Unlauterer Wettbewerb auf seiten des Klägers ist nicht glaubhaft gemacht. Gegenteiliges ist mit den im summarischen Verfahren beschränkt zugelassenen Beweismitteln (§ 209 ZPO) ohne wesentliche Verzögerung des vorliegenden Verfahrens vorläufig nicht abklärbar. Eine nähere Überprüfung hat im ordentlichen Prozess zu erfolgen. Mit dem Kläger ist daher davon auszugehen, dass die Konstruktion der Apparate – da durch verschiedene Firmen technologisch bereits gleich gehandhabt – gar kein Geheimnis mehr darstellt. Anderslautende Behauptungen der Beklagten erfüllen den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG.

4. Damit die vom Kläger verlangte vorsorgliche Massnahme angeordnet werden kann, hat er weiter glaubhaft zu machen, dass ihm wegen der von der Beklagten angewendeten unlauteren Mittel im wirtschaftlichen Wettbewerb ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 9 Abs. 2 UWG).

Als drohender, nicht leicht ersetzbarer Nachteil kommt nicht nur Vermögensschaden, sondern auch ein immaterieller Schaden oder ein schwer beweisbarer Schaden in Betracht (*Sträuli/Messmer*, N 8 zu § 110 ZPO). Wettbewerbsverstösse

fügen erfahrungsgemäss Schaden zu (*von Büren*, a.a.O., N 27 zu Art. 2–6, S. 175). Im übrigen liegt bei einem Unterlassungsanspruch der nicht leicht ersetzbare Nachteil schon allein darin, dass die Störung selber nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wenn sie erfolgt ist; nicht erforderlich ist, dass auch die – unmittelbaren und mittelbaren – Folgen der Störung einen solchen Nachteil darstellen. Nachdem Wettbewerbsverstösse seitens der Beklagten glaubhaft gemacht wurden, ist auch Wiederholungsgefahr zu vermuten (*von Büren*, a.a.O., N 8 zu Art. 2–6 UWG, S. 167). Auf eine solche lässt sich im übrigen auch aufgrund der Vorbringen der Beklagten schliessen. Den Begehren des Klägers ist daher zu entsprechen.

Der Rekurs der Beklagten ist abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

5. Die definitive Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist dem Entscheid des ordentlichen Richters vorzubehalten (ZR 79 Nr. 74). Der Wettbewerbsprozess ist als Streitigkeit vermögensrechtlicher Natur zu behandeln, auch wenn nur auf Unterlassung geklagt wird (BGE 82 II 78; 87 II 114; 104 II 126). Der von der Vorinstanz auf Fr. 300'000.– festgesetzte Streitwert erweist sich nach einer summarischen Prüfung jedenfalls nicht als unvertretbar.

Art. 13 LCD, 292 CPS – “VUITTON II”

- *Le juge peut menacer la partie citée des peines prévues par l'art. 292 CPS malgré l'existence d'une autre norme pénale, par exemple l'art. 13 LCD, sanctionnant directement le comportement considéré.*
- *Der Richter kann die ins Recht gefasste Partei mit den durch Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen bedrohen, auch wenn eine andere Strafnorm, z.B. jene von Art. 13 UWG, das fragliche Verhalten direkt unter Strafe stellt.*

Prononcé du juge instructeur du tribunal cantonal (cour civile) du canton de Vaud du 5 septembre 1983 dans la cause Louis Vuitton S.A. c. T.

Extrait des considérants:

Attendu que seule reste dès lors litigieuse la conclusion V de la requête du 23 août 1983, aux termes de laquelle Louis Vuitton S.A. demande que T. soit menacé des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP pour le cas où il ne se conformerait pas aux mesures requises,

que l'intimé s'oppose à cette commination,

qu'il invoque en particulier le caractère subsidiaire de l'art. 292 CP,

qu'en l'espèce, les obligations pour lesquelles la requérante demande que l'intimé soit menacé des peines prévues par cette disposition sont déjà sanctionnées pénalement, la loi sur la concurrence déloyale et celle sur les marques de fabrique réprimant en particulier la contrefaçon, la mise en circulation de marchandises contrefaites ainsi que le refus d'en indiquer la provenance (art. 13 lit. d LCD et 24 lit. a, c et e LMF),

qu'effectivement, l'art. 292 CP n'est en principe applicable qu'à défaut de disposition de droit fédéral ou cantonal punissant l'insoumission envisagée en elle-même (RO 106 IV 279 = JdT 1982 IV 18; RO 105 IV 248 = JdT 1980 IV 139; RO 100 IV 52; RO 90 IV 206 = JdT 1965 IV 25 et les nombreuses références citées),

que toutefois la jurisprudence sur ce point, abondante, est loin d'être toujours univoque,

que plusieurs arrêts considèrent que la commination de l'art. 292 CP peut être ordonnée pour renforcer une injonction du juge malgré l'existence d'une autre norme pénale sanctionnant directement le comportement considéré,

qu'il en a notamment été jugé ainsi en cas de violation de domicile (RO 90 IV 206 = JdT 1965 IV 25; *contra*, RO 100 IV 52 = JdT 1975 IV 64) et d'infraction à une prescription cantonale de procédure (RO 96 II 257 = JdT 1971 I 600; RO 79 II 420 = JdT 1954 I 492; cf. aussi RO 97 IV 68 = JdT 1971 IV 143),

que le Tribunal fédéral a même expressément admis qu'une partie pouvait être menacée des arrêts ou de l'amende prévus par l'art. 292 CP bien que les sanctions pénales de l'art. 13 LCD soient aussi applicables, ces dispositions intervenant dès lors en concours idéal et la peine devant être aggravée conformément à l'art. 68 CP en cas d'infraction (RO 79 II 409 = JdT 1954 I 492),

qu'en pratique, il est fréquemment fait recours à cette disposition dans des causes de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale (RO 101 II 290 = JdT 1976 I 521; RO 98 II 138 = JdT 1972 I 622; ZR 1953 no 140; CC Appel, Audio Magnetics Genève S.A. c. Jer-Impex S.A., 16 juin 1977; CC Appel, Gestofid S.A. c. Gefid S.A., 24 août 1977, etc.),

que d'ailleurs l'intimé n'est pas lésé par la simple menace d'une peine dès lors que le comportement qui lui est ainsi défendu est de toute manière punissable (RO 97 IV 68 = JdT 1971 IV 143),

qu'en cas d'infraction effective, le juge pénal reste libre d'apprécier s'il doit appliquer l'art. 292 CP, l'écartier au profit d'une disposition pénale réprimant spécialement le comportement considéré, ou encore admettre un concours entre ces deux normes,

qu'en définitive la commination requise n'est pas contraire au droit fédéral,

que la procédure cantonale ne s'y oppose pas non plus, en tout cas en l'espèce, puisqu'elle concerne une obligation d'abstention qui n'est pas susceptible d'exé-

cutation forcée directe (JdT 1957 III 64; *Poudret/Würzburger*, Code annoté, 2ème éd., Lausanne 1980, p. 95 ad art. 102 et p. 335 ad art. 512 CPC; cf. aussi JdT 1982 III 34),

qu'il se justifie donc de renforcer l'engagement pris par T. sous ch. II de la convention en le menaçant des peines d'arrêts et d'amende de l'art. 292 CP.

Art. 17 al. 1 LCD; art. 1 al. 1 OLOA – "PRIX TRUFFISSIMES"

- *Le gérant d'une succursale est responsable de la publicité faite pour elle.*
- *Une publicité d'une forme et d'une dimension extraordinaires et d'une couleur inhabituelle éveille l'impression qu'une occasion particulièrement avantageuse est offerte pour un temps limité.*
- *Der Geschäftsführer einer Filiale ist für Inserate verantwortlich, die für sie werben.*
- *Ein Inserat von ausserordentlicher Form und Grösse und von ungewöhnlicher Farbe lässt den Eindruck entstehen, es sei eine besonders günstige Gelegenheit für eine beschränkte Zeit zum Kauf angeboten.*

Décision du Conseil d'Etat du Canton de Valais du 1 février 1984

R. est gérant de la succursale valaisanne de la maison M. S.A. Celle-ci a fait paraître une annonce étalée sur une page et 1/2 du *Nouvelliste* et *Feuille d'Avis* du Valais du 15 juin 1983, comme suit:

PRIX TRUFFISSIMES... ..PRIX SUBLIMES

BLOUSONS 1144
actuels, chauds
doux. Colores
blanc, gris, argent,
cui noir.

70=

ROBES T-SHIRTS
en jersey d'entretien
coton.
Tailles 36-44

30=

BIKINIS 83, vives
ou imprimées.
Tailles 36-42

15=

**ROBES TABLIERS
AVEC BRETTELLES**
imprimées. Haut à
bas. Qualité 80%
polyester/20%
coton. Tailles 36-44

25=

BLOUSES DAMES
facon T-SHIRT en
coton/soie.
Tailles 36-42

15=

**PANTALONS
SUPER-MODE. EN
COTON**, longuets.
1/8 Colores actuels.
Tailles 34-42

40=

**JUPES DOL-
BILES**, vives ou
multicolores
Tailles 36-48

30=

**CHEMISES À
BRANCHES
COURTES POUR
ENFANTS** COTON
grand ourle. Rayures
et tamis mode.
Tailles
158-182 Fr. 12 -
128-152 Fr. 10 -
98-122

8=

**JEANS DENIM
POUR GARÇONS**
blanches et ocre-
res 1-Jules
158-182 Fr. 23 -
128-152 Fr. 19 -
98-122

15=

**PANTALONS
D'ÉTÉ POUR
JEUNES FILLES**
avec ceinture à la
taille. Tendres colores.
Daniel, jaune, rose,
marc, cui.
Tailles
158-178 Fr. 22 -
128-152 Fr. 18 -
98-122

16=

**ANTAUX DE
PLUIE EN POP-
LINE**, 1144 mode ou
réutilisations. Diverses
réutilisations.

98=

**CAPES DE POP-
LINE**, avec ruban.
Nombreux colores

98=

**ELEGANTES
ROBES POUR
DAMES**, en fin
coton ou jersey. Lev
et imprimé.
Tailles 36-44

50=

T-SHIRTS DAMES
en coton, divers
colores et coupes.
Tailles 36-44

7=

**CHEMISIERS
DAMES** en coton
broché. Diverses est.
coton.
Tailles 36-44

18=



Suivez ma trace en droite ligne chez

PURE SOIE, étoffe
rare et élégante des-
sus. Grand choix. En
90 de large

20=

**SWISS COTTON
IMPRIMÉ**, de
grande classe. En
140 de large

8=

**CHEMISES CITY
POUR HOMMES**
manches longues,
boutons blancs
(troués, entretien
sans problèmes)
Tailles 37-40

15=

**CHEMISES DE
LOISIRS POUR
HOMMES**,
manches longues,
nombreuses
variantes de car-
réauté, entretien
facile. Tailles 37-44

15=

**POLOS POUR
HOMMES**,
pour empilements
confortables ou
rayures multicolores.
Tailles S, XL

18=

**T-SHIRTS POUR
HOMMES**, 100%
coton mercerisé,
dans toutes les ten-
tes et les coupes.
mode. Tailles S, XL

9=

**JERSEY POUR
ROBES**, polyester
imprimé. Diverses et
colores mode. En 140
de large

8=

TISSUS LINIS,
meilleures qualités
suissees, en coton ou
coton/polyester. En
150 de large

5=

SWISS COTTON,
étape multi-filure
dans tout le monde.
En 140 de large

10=

**POLYESTER
FACONNE**, uni,
Qualité exception-
nelle. Lavable. En 112
de large

6=



pour ses innombrables



... offres truffissimes séduisantissimes.

Le Département de l'économie publique (DEP) a infligé à R. une amende de frs. 200.— pour contravention à l'ordonnance sur les liquidations et opérations analogues. R. a déposé un recours au Conseil d'Etat concluant à l'annulation de l'amende. Le Conseil d'Etat rejette le recours.

Extrait des considérants:

- que les ventes au détail pour lesquelles les acheteurs se voient offrir, par annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement, constituent des ventes spéciales auxquelles il ne peut être procédé sans un permis délivré par l'autorité cantonale (cf. art. 1, 3 al. 2 et 4 al. 1 OLOA);
- que celui qui annonce publiquement une vente non-autorisée sera puni des arrêts ou de l'amende s'il a agi intentionnellement et de l'amende seulement s'il a commis l'infraction par négligence (art. 20 al. 1 lit. a et al. 2 OLOA);
- que le recourant prétend, tout d'abord, qu'il ne saurait être considéré comme l'auteur de cette publicité puisque le concept est élaboré par la maison-mère à Zurich;
- qu'il est constaté que cette réclame a été publiée sous le nom de M. à Sion;
- que cette publicité n'aurait aucun sens si elle n'avait été faite pour le siège de Sion puisque M. ne possède aucune succursale en Valais: le recourant en sa qualité de gérant de dite maison répond à ce titre de l'infraction commise (art. 22 OLOA);
- qu'il ne conteste pas les faits à savoir qu'a été publiée dans le *Nouvelliste* et *Feuille d'Avis du Valais* du 15 juin 1983, une publicité étalée sur une page et 1/2 de journal; la première demi-page contient un titre en grandes lettres blanches bordées de noir "prix truffissimes" et l'arrière train d'un chien caricaturé sous lequel est indiqué "suivez ma trace"; la deuxième page pleine, porte également en lettres blanches bordées de noir – d'une dimension plus grande encore – le titre "prix sublimes" et la partie avant du chien avec sa truffe sur le slogan "en droite ligne chez M. pour ses innombrables offres truffissimes séduisantisssimes"; la page est composée sur fond jaune et constellée de petits rectangles noirs dans lesquels sont indiqués les prix des marchandises offertes (robes, blouses, manteaux, jupes, pantalons, tissus, chemises, etc.);
- que l'insertion mise en cause présente manifestement toutes les caractéristiques d'une annonce publique de vente spéciale: il s'agit de savoir si elle offre aux acheteurs des avantages momentanés que le vendeur ne leur aurait pas accordés ordinairement;
- que le recourant prétend qu'il s'agit d'opérations régulières et ponctuelles qui ne tombent pas sous le coup de l'OLOA n'ayant pas le caractère momentané et tapageur;

- que ses arguments ne sont pas pertinents; il suffit que l'ensemble des moyens publicitaires employés éveille l'impression qu'une occasion particulièrement avantageuse est offerte pour un temps limité seulement (ATF 95 IV 157; 101 IV 341; 102 IV 217);
- que ce qui est décisif c'est l'impression subjective que l'annonce éveille chez l'acheteur (ATF 8 mai 1981 Schuttel c. DEP); le fait d'afficher ou de publier des prix barrés ou réduits n'est pas déterminant; peu importe encore l'intention de l'entreprise, soit d'offrir en permanence les marchandises aux mêmes prix ou le sens qu'elle entendait donner à l'annonce: ce qui est déterminant c'est le sens que le lecteur peut, de bonne foi lui attribuer;
- qu'il ressort tout d'abord du dossier, que si la publicité a déjà paru le 16 mars, 20 avril, 18 mai 1983, à ces trois dates, elle ne porte même pas sur le 1/3 de la page du journal; par contraste apparaît déjà le caractère tapageur de celle du 15 juin 1983;
- que le fait que l'offre concerne chaque fois des articles en rapport avec le mois ou avec la saison est déjà un indice du caractère momentané de l'opération;
- qu'en tout cas, la maison M. a fait publier le 15 juin 1983, une publicité qui sort de l'ordinaire des textes publicitaires vantant les marchandises courantes (forme, dimension): la couleur jaune est inhabituelle (notamment par rapport aux publicités précédentes) et destinée à attirer l'attention du public; de même le chien, truffe collée au sol, laisse suggérer à l'acheteur potentiel qu'à cette adresse il a flairé la bonne affaire à ne pas manquer;
- que la disposition graphique des articles proposés et des prix affichés cherche manifestement à attirer l'attention du chaland et que cette réclame correspond au style courant d'annonces de ventes spéciales;
- qu'il tombe sous le sens que ce déploiement publicitaire démontre bien qu'un avantage momentané a certainement été offert à des clients potentiels; cette conclusion s'impose d'autant plus que cette réclame du 15 juin 1983 a été modifiée par rapport aux réclames ponctuelles précédentes (couleur, grandeur, articles offerts) et qu'elle est intervenue 15 jours avant l'ouverture des ventes spéciales;
- qu'ainsi par cette publicité dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais -- même si elle ne parle pas de prix barrés ou cassés -- la maison M. a en fait annoncé qu'elle organisait des ventes spéciales anticipées;
- que certes, il est loisible à un commerçant de renforcer soit avant, soit pendant la période de ventes spéciales sa publicité mais qu'elle doit rester dans les limites de ce qui est permis et ne doit pas être conçue de telle manière qu'elle donne à croire qu'il organise une vente à des prix abaissés en dehors de la période autorisée;
- qu'ainsi l'infraction est objectivement réalisée en dite affaire;
- que s'agissant de la faute commise, le recourant peut difficilement prétendre

qu'il ignorait l'impact d'une telle publicité sur le public, ce d'autant plus qu'il n'en est pas à sa première infraction;

- qu'il faut admettre que ce dernier a, à tout le moins, agi par négligence: il lui appartenait, en tant que gérant, d'examiner soigneusement cette question de publicité;
- qu'ainsi l'infraction est bien réalisée; le montant de l'amende de fr. 200.-- est justifié en regard de la faute commise et des circonstances; la décision du DEP doit dès lors être confirmée et le recours écarté avec suite de frais; vu le sort de celui-ci, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat prononce:

1. Le recours est rejeté.

Bemerkungen

Es galt bisher als gesichert, dass zur Annahme eines bewilligungspflichtigen Sonderverkaufs folgende vier Tatbestandsmerkmale gehören: Veranstaltung des Detailhandels, öffentliche Bekanntmachung, Preisvergünstigung und vorübergehender Anlass. Ausverkaufswerbung will ja die Angst des Konsumenten ausnützen, später nicht mehr so billig kaufen zu können, was zu unüberlegten Anschaffungen führen soll.

Im vorliegenden Fall sind die ersten beiden Tatbestandselemente zweifellos gegeben. Von einer vorübergehenden Preisvergünstigung ist indessen weder direkt noch zwischen den Zeilen die Rede. Wohl trifft zu, dass der Hauptindruck des Inserates auf den unbedarften Leser entscheidend ist. Darf dieser jedoch von Form, Grösse und Farbe des Inserates sowie von den angepriesenen Artikeln und dem Zeitpunkt des Erscheinens auf einen bewilligungspflichtigen Sonderverkauf schliessen? Bis anhin mussten konkrete Anhaltspunkte vorhanden sein, welche auf eine Preisherabsetzung von beschränkter Dauer schliessen liessen, so Ausdrücke wie "Oster-Sparwoche", "Sommer-Discount Basar", "Jubiläumsaktion", "1 Posten verbilligter Winterschuhe" usw. Im vorliegenden Inserat findet man jedoch keinen Hinweis auf eine zeitliche oder mengenmässige Beschränkung im Angebot noch einen Wink, dass die angebotenen Waren früher teurer waren oder später teurer sein werden; nach den Angaben des Rekurrenten handelte es sich vielmehr um Waren, die zwar günstig eingekauft und kalkuliert waren, aber während der ganzen Verkaufsdauer zum selben günstigen Preis verkauft wurden.

Die Fragwürdigkeit der Ausverkaufsordnung zeigt sich hier in vollem Masse: Einem Modehaus wird unter Hinweis auf die Bestimmungen über Sonderverkäufe behördlich verboten, seine günstigen Artikel mit auffallenden Inseraten anzupreisen. Dies ist ein Rückfall ins Zeitalter der Zünfte, wo Grösse und Farbe

der “Annoncen” noch vorgeschrieben werden durften. Unter der Ägide der Handels- und Gewerbefreiheit haben solche Beschränkungen nichts mehr zu suchen: Der Kaufmann muss frei sein, die Werbetrommel so zu rühren, wie er es für richtig findet, und nicht, wie der Staat es als schicklich verordnet. Die Ausverkaufsordnung ist jedenfalls nicht geeignet, mittelständische Strukturpolitik zu untermauern.

Sonderverkäufe setzen einen Vergleich des Tagespreises mit dem früheren oder auch künftigen Preis voraus. Solche Preisvergleiche mögen bei Markenartikeln aussagekräftig sein, die über eine längere Zeitdauer in identischer Qualität angeboten werden. Modische Artikel eignen sich indessen nicht zum Vergleich, da sie sich in bezug auf Schnitt, Dessin, Material und Ausfertigung derart unterscheiden, dass ein Vergleich untereinander schlechterdings unmöglich ist. Modische Artikel leben ja gerade davon, dass sie nicht tausendfach reproduziert werden, sondern in beschränkter Zahl auf den Markt gelangen. Es wäre an der Zeit, dies einzusehen und die Anpreisung modischer Bekleidung und Schuhe nur noch nach Art. 16 PBV zu beurteilen.

Lucas David

Art. 160 StGB – “KREDITSCHÄDIGUNG”

- *Zum Begriff der Kreditschädigung. Kann die von einer Firma unter ihrem Kundenkreis verbreitete unwahre Behauptung, der Austritt eines Angestellten aus der Firma sei aus gesundheitlichen Gründen erfolgt, unter diesen Begriff fallen?*
- *Notion d'atteinte au crédit. L'allégation fausse, diffusée par une entreprise parmi ses clients, selon laquelle le départ d'un des employés de l'entreprise serait survenu pour des raisons de santé, peut-elle entrer dans cette notion?*

Urteil des Obergerichtes Solothurn, Strafkammer, vom 6. November 1981, publiziert in: SOG 1981 28, Nr. 11

H.P. erhob beim kantonalen Untersuchungsrichteramt gegen den Geschäftsführer und den Verkaufsleiter der Firma X, Autogarage, Strafanzeige wegen Kreditschädigung. Er machte geltend, er habe auf den 31. März 1981 seine Anstellung als Autoverkäufer gekündigt. Die Firma habe ihm in einem ausführlichen Arbeitszeugnis bestätigt, dass sie mit seinen Arbeitsleistungen in jeder Hinsicht zufrieden gewesen sei. Dann hätten aber die beiden Verzeigten in einem von ihnen unterzeichneten Schreiben der Firma X an die Kunden völlig unvermittelt und unbegründet H.P. als kranken Mann hingestellt, indem sie wahrheits-

widrig behauptet hätten, sein Austritt aus der Firma X sei aus gesundheitlichen Gründen erfolgt. Die Firma habe eine Berichtigung abgelehnt. Er sei in der Folge vielfach angefragt worden, wie es ihm gesundheitlich gehe und ob er weiterhin als Autoverkäufer tätig sein könne. Sein Arzt habe ihm mit Zeugnis vom 20. Mai 1981 bestätigt, dass er sowohl körperlich wie auch geistig völlig gesund sei. Die unwahre Behauptung, der Anzeiger habe sich aus gesundheitlichen Gründen von der Verkaufsfrent zurückgezogen, stelle eine Kreditschädigung dar. Offenbar habe die Firma X befürchtet, der Anzeiger könnte durch eine weitere Tätigkeit als Autoverkäufer in Konkurrenz treten, und sei dadurch zu dieser unwahren Äusserung verleitet worden. Effektiv sei er darauf angewiesen, weiterhin als Autoverkäufer tätig zu sein. — Der kantonale Untersuchungsrichter gab der Strafanzeige im Sinne von § 80 Abs. 1 StPO keine Folge mit der Begründung, der Tatbestand des Art. 160 StGB sei objektiv nicht erfüllt. H.P. erhob beim Obergericht Beschwerde. Das Obergericht wies die Beschwerde ab mit folgender Begründung:

Gemäss Art. 160 StGB ist auf Antrag zu bestrafen, wer jemandes Kredit böswillig und wider besseres Wissen durch Behauptung oder Verbreitung unwahrer Tatsachen erheblich schädigt oder ernstlich gefährdet.

Nach der Lehre und Rechtsprechung ist unter "Kredit" im Sinne dieser strafrechtlichen Bestimmung lediglich das Vertrauen zu verstehen, das jemand hinsichtlich der Erfüllung seiner vermögensrechtlichen Verpflichtungen genießt. Art. 160 StGB schützt den Ruf der Leistungsbereitschaft, im speziellen der Zahlungsfähigkeit und der Zahlungswilligkeit und nicht zusätzlich auch den Ruf bezüglich der beruflichen Tätigkeit oder der gewerblichen Leistungsfähigkeit. Für den Fall der Heruntermachung des beruflichen Leistungsvermögens ist entsprechend den Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeit (Art. 28 ZGB, Art. 49 OR) in der Regel der Zivilweg zu beschreiten, schützen doch auch die Ehrverletzungstatbestände nach Art. 173 ff. StGB entsprechend der ständigen Gerichtspraxis lediglich nur die moralische und gesellschaftliche Geltung einer Person (*Stratenwerth*, Bd. I, S. 279; BGE 79 IV 18 ff.).

Im vorliegenden Fall trifft es lediglich zu, dass die Behauptung im inkriminierten Schreiben, der Beschwerdeführer habe sich aus gesundheitlichen Gründen von seiner Tätigkeit als Autoverkäufer in der Firma X zurückgezogen, offenbar objektiv unwahr ist. Es ist auch nicht auszuschliessen, dass diese unwahre Behauptung und insbesondere auch deren Verbreitung an die zahlreiche Kundschaft im betreffenden vervielfältigten Brief eine Gefährdung oder sogar eine Verletzung des beruflichen Ansehens und Fortkommens des Beschwerdeführers bewirken können. Diese allfällige Verletzung der persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers vermag indessen die massgebenden Tatbestandsmerkmale der eingeklagten Kreditschädigung nach Art. 160 StGB allein schon in objektiver Hinsicht nicht zu erfüllen. Unter diesen Umständen ist die Strafklage des Beschwerdeführers vom Untersuchungsrichteramt zu Recht nicht an die Hand genommen worden.

IV. Kartellrecht

KG Art. 10, UWG Art. 9 Abs. 2 – “SCHLÜSSEL”

- *Anordnung vorsorglicher Massnahmen.*
- *Disposition de mesures provisionnelles.*

BJM 1983, 234 ff. (Urteil des Appellationsgerichtspräsidenten Basel-Stadt vom 17. Januar 1983)

Sachverhalt (zusammengefasst):

Für seinen zu eröffnenden Schlüssel-Service bestellte der Gesuchsteller bei der Gesuchsgegnerin u.a. eine Schlüsselbearbeitungsmaschine und eine Erstausrüstung von Zylinderschlüsseln der deutschen Marke B. Die Gesuchsgegnerin lieferte die Maschine umgehend und versprach die Lieferung des Schlüssel-sortiments innert weniger Tage. Tags darauf erklärte sie jedoch, die Bestellung nicht ausführen zu können. Der Gesuchsteller beharrte auf Lieferung. Die Gesuchsgegnerin machte die Lieferung des Schlüsselsatzes von der vorgängigen Bezahlung der Maschine abhängig. Da keine Zahlung erfolgte, erklärte die Gesuchsgegnerin den Rücktritt vom Vertrag. Der Gesuchsteller begehrte daraufhin u.a. Erlass einer vorsorglichen Massnahme gemäss KG 10; die Gesuchsgegnerin sei zu verurteilen, die Wettbewerbsbehinderung zu unterlassen, indem sie gemäss Kaufvertrag innert kürzester Frist eine Erstausrüstung Schlüssel gegen Rechnungsstellung dem Gesuchsteller aushändige.

Aus den Erwägungen:

1. ...

2. Gemäss Art. 10 KG sind für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme die Bestimmungen der Art. 9–12 UWG sinngemäss anwendbar. Da sich das Gesuch auf Kartellrecht stützt, ist überdies das Vorliegen eines Kartells oder einer kartellähnlichen Organisation glaubhaft zu machen. Sache der Gegenpartei ist es dagegen, darzutun, dass eine allfällige Wettbewerbsbehinderung gemäss Art. 5 KG zulässig ist (vgl. *Hans Merz*, Das schweizerische Kartellgesetz, Bern 1967, S. 73).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind, entsprechend der vorsorglichen Natur der verlangten Massnahme, weder an den Nachweis der an-

spruchsbegründenden Tatsachen noch an die Begründung des Entscheids hohe Anforderungen zu stellen. Insbesondere ist vom Gesuchsteller kein strikter, umfassender Beweis zu verlangen und darf sich der Richter mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen. Einem Gesuch ist demnach in der Regel stattzugeben, sofern es sich aufgrund einer summarischen Prüfung nicht als aussichtslos erweist (vgl. BGE 108 II 72 mit zahlreichen weiteren Zitaten; ferner *Hans Merz*, a.a.O., S. 73 ff.).

3. Schlüsselbearbeitungsmaschine und Schlüsselsortiment bilden insofern eine Einheit, als die Maschine einerseits ohne einen Schlüsselsatz unbrauchbar und sie andererseits zur Bearbeitung von B.-Schlüsseln besonders geeignet ist. Wohl lassen sich damit zur Not offenbar auch Schlüssel anderer Fabrikate bearbeiten. Dies ändert indessen nichts an der Feststellung, dass die beiden Kaufobjekte damals nach übereinstimmender Auffassung beider Parteien zusammengehört haben und sie zu gleichzeitiger Verwendung im Betrieb des Gesuchstellers bestimmt gewesen sind. Die Argumentation der Gesuchsgegnerin, beim Vertragsverhältnis zwischen den Parteien habe es sich um einen Sukzessivlieferungsvertrag gehandelt und sie habe deshalb die Lieferung des Schlüsselsortimentes von der vorgängigen Bezahlung der bereits gelieferten Maschine abhängig machen dürfen, erscheint unter den gegebenen Umständen als eine abwegige Konstruktion. Da der Kaufvertrag als Einheit zu betrachten ist, hat der Gesuchsteller vielmehr mit der Bezahlung der Maschine bis zur kurzfristig versprochenen Lieferung auch des zugehörigen Schlüsselsatzes zuwarten dürfen und ist die Gesuchsgegnerin vor dieser Lieferung nicht zum Rücktritt vom Vertrag gemäss Art. 107 OR berechtigt gewesen. Ohnehin stehen im vorliegenden Verfahren nicht die vertragsrechtlichen, sondern die kartell- und wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkte im Vordergrund. Im übrigen zeigt das Verhalten der Gesuchsgegnerin, dass nicht die Nichtbezahlung der Maschine der Grund für die Vorenthaltung des Schlüsselsortiments gewesen ist, hat sie doch dem ihr damals unbekanntem Gesuchsteller die Maschine ausgehändigt, ohne Barzahlung zu verlangen. Ferner hat sie bereits am Tag nach Vertragsabschluss dem Gesuchsteller telefonisch mitgeteilt, sie werde den Schlüsselsatz nicht liefern. Ihre Weigerung ist somit in einem Zeitpunkt erfolgt, in dem sie auch unter günstigsten Bedingungen noch nicht mit dem Eingang der Zahlung für die tags zuvor gelieferte Maschine hat rechnen können. Bei dieser Sachlage erscheint die Darstellung des Gesuchstellers als naheliegend und glaubhaft, die Gesuchsgegnerin habe die Schlüssellieferung verweigert, um ihn als möglichen Konkurrenten auszuschalten.

4. Nach der Darstellung des Gesuchstellers ist die Gesuchsgegnerin Alleinvertreterin der Schlüsselsortimente B. für die Schweiz. Ihr Vertreter hat dieser Behauptung zwar widersprochen, doch ist die Bestreitung vage und unsubstantiiert geblieben. Insbesondere hat die Gesuchsgegnerin nicht erklärt, wo in der Schweiz, ausser bei ihr, B.-Schlüssel bezogen werden können. Auch in der Korrespondenz

mit dem Gesuchsteller hat sie diesen bezeichnenderweise ausschliesslich auf die Schlüsselsätze anderer Marken, nicht aber auf Bezugsmöglichkeiten für die bei ihr bestellten B.-Schlüssel hingewiesen. Unter diesen Umständen ist die Gesuchgegnerin im Hinblick auf das von ihr vertriebene B.-Sortiment in der Lage, den Markt zu beherrschen oder ihn mindestens massgeblich zu beeinflussen. Aufgrund ihrer Macht auf diesem Markt verweigert der Gesuchsteller den Gütertausch, den sie anderen gewährt, obwohl der Gesuchsteller bereit ist, den von den Marktbedingungen her gerechtfertigten Preis zu bezahlen. Die Gesuchgegnerin verkörpert somit eine kartellähnliche Organisation im Sinne von Art. 3 KG (vgl. hierzu *Hans Merz*, a.a.O., S. 28 ff., insbesondere S. 30/31). Dabei ist nicht entscheidend und kann offenbleiben, ob sie die Liefersperre über den Gesuchsteller von sich aus, d.h. als Einzelunternehmen, oder in Absprache mit einem ihrer Kunden oder einem anderen Dritten verhängt hat (Art. 3 lit. a und b KG). Der Gesuchsteller seinerseits wird durch das Verhalten der Gesuchgegnerin vom Markt ausgeschlossen, jedenfalls aber in seiner Tätigkeit erheblich behindert. Nach seinen glaubhaften Angaben ist ein Schlüssel-Service, der keine B.-Schlüssel anbietet, nicht konkurrenzfähig. Ohnehin sind nach der Darstellung beider Parteien offenbar nur wenig Schlüsselmarken auf dem Markt vertreten. Dabei sollen gemäss Gesuchsteller die Schlüssel der Marke X. von minderer Qualität sein, während jene der Marke Y. für ihn ebenfalls nicht erhältlich sind. Er hat in diesem Zusammenhang in der Verhandlung ein Schreiben der Firma R. AG eingereicht, in dem ihm mitgeteilt wird, er werde in Anbetracht der bestehenden Konkurrenzsituation aus Rücksichtnahme auf zwei andere Firmen nicht beliefert. Nicht entscheidend ist, dass er ungeachtet des Verhaltens der Gesuchgegnerin seinen Betrieb eröffnet hat und seither einen teilweisen Schlüssel-Service aufrechterhält. Die von Art. 4 KG als unzulässig erklärten Vorkehrungen brauchen keinen vollständigen Ausschluss vom Wettbewerb zur Folge zu haben, vielmehr genügt eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung. Dass die von der Gesuchgegnerin verhängte Liefersperre den Gesuchsteller empfindlich trifft und ihn im Wettbewerb erheblich behindert, leuchtet ein und ist von ihm glaubhaft dargelegt worden.

Die Gesuchgegnerin hat diese Darstellung des Gesuchstellers nicht entkräftet oder sie gar widerlegt. Ihre Argumentation beschränkt sich, wie bereits angedeutet, weitgehend auf vertragsrechtliche Gesichtspunkte. Insbesondere bestreitet sie eine kartell- oder sonst wettbewerbsrechtliche Behinderung des Gesuchstellers, allerdings ohne für ihr Verhalten eine überzeugende Begründung geben zu können. Auch behauptet sie nicht, ihr Vorgehen sei im Sinne von Art. 5 KG gerechtfertigt und deshalb ausnahmsweise zulässig, was von ihr darzutun wäre.

Bei der nach Kartellrecht unzulässigen Liefersperre handelt es sich nach dem Gesagten um ein Mittel, das gemäss Art. 9 Abs. 2 UWG gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Ferner hat der Gesuchsteller glaubhaft gemacht, dass ihm durch das Verhalten der Gesuchgegnerin ein nicht leicht ersetzbarer

Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Dieser Nachteil besteht in einer finanziellen Einbusse, die zahlenmässig nur schwer oder überhaupt nicht zu erfassen und die deshalb auch nicht leicht zu ersetzen ist (vgl. hiezu *Leuch*, zu Art. 326 BE/ZPO N 6, sowie AGE vom 10. April 1974 i.S. G. S.A.). Schliesslich ist auch das Erfordernis der zeitlichen Dringlichkeit gegeben, da die Wettbewerbsbehinderung andauert und sich damit auch der dem Gesuchsteller entstehende Schaden laufend vergrössert. Ein Zuzwarten bis zum Abschluss eines materiellen Prozesses im ordentlichen Verfahren ist dem Gesuchsteller unter diesem Gesichtspunkt nicht zuzumuten. Bei dieser Sachlage sind die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 2 UWG erfüllt und ist dem Begehren um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme stattzugeben. Diese Massnahme hat die Lieferung der bestellten Schlüssel-Erstausrüstung zum Gegenstand und hat sich ferner antragsgemäss auch auf allfällige künftige Lieferungen zu beziehen. Für den Fall der Nichtbefolgung der vorsorglichen Massnahme ist der Gesuchsgegnerin eine Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB anzudrohen.

Der Vertreter der Gesuchsgegnerin hat sich geweigert, sich zur Frage einer allfälligen Sicherheitsleistung durch den Gesuchsteller gemäss Art. 10 Abs. 1 UWG zu äussern. Diese Sicherheitsleistung ist indessen nicht von einem Parteiantrag abhängig, sondern kann vom Richter auch von Amts wegen angeordnet werden. Zudem hat sich der Gesuchsteller mit der Hinterlegung eines angemessenen Geldbetrages ausdrücklich einverstanden erklärt. Bei einem Kaufpreis der Schlüsselbearbeitungsmaschine von rund Fr. 2'200.— und des ersten Schlüsselsatzes von mindestens Fr. 1'700.— trägt eine vom Gesuchsteller zu leistende Sicherheit in der Höhe von Fr. 5'000.— den Interessen beider Parteien angemessene Rechnung.

Nach der zwingenden Bestimmung von Art. 12 UWG ist dem Gesuchsteller zur gerichtlichen Geltendmachung seiner Ansprüche im ordentlichen Verfahren eine Frist anzusetzen.

KG Art. 19 Abs. 2, Art. 5 Abs. 2 lit. d – "TABAKKARTELL"

- *Der Richter, der das Gutachten der Kartellkommission eingeholt hat, ist daran nicht gebunden.*
- *Aufgezwungene Preise für Tabakwaren stellen eine geeignete Vorkehr dar, um die kleinen Lebensmittelgeschäfte und die Kioske zu unterstützen; darin besteht ein öffentliches Interesse.*
- *Überprüfung der Vorkehr unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit.*

- *Le juge qui a requis l'avis de la Commission des cartels n'est pas lié à cet avis.*
- *Le maintien des prix imposés sur les articles de tabac constitue une mesure propre à venir en aide aux petits commerces du secteur alimentaire et aux kiosques, ce qui est souhaitable en l'intérêt générale.*
- *Examen de la mesure sous l'angle du principe de la proportionnalité.*

BGE 109 II 260 ff. (Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 3. Mai 1983 i.S. Fédération de l'industrie suisse du tabac gegen Denner AG)

Buchbesprechungen

Les indications de provenance et les appellations d'origine en droit comparé.
Actes du Colloque de Lausanne, Librairie Droz, 1983, 145 p., fr. 48.—.

Der Schutz der Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderer geographischer Bezeichnungen ist ein richtiges Spezialgebiet im gewerblichen Rechtsschutz. Man kann es als besonderen und teilweise gesetzlich herausgehobenen Teil der Regeln gegen den unlauteren Wettbewerb verstehen, in welchem aber auch das Markenrecht (Kollektiv-, individuelle, täuschende Marken) Wichtiges zu sagen hat. In diesem Irrgarten der Schutzbereiche und -systeme und Begriffe hat ein von der Association suisse d'étude de la concurrence und vom Centre universitaire de droit comparé de la Faculté de droit de Lausanne unter dem Präsidium von Professor Edmond Martin-Achard am 24. September 1982 durchgeführtes Kollegium Wegweiser gesetzt, die einzelnen Parzellen abgegrenzt, die Verschiedenheiten deutlich markiert und das Gemeinsame be-greifen lassen.

Vier Rapporteurs haben diese schwierige Aufgabe übernommen (Me Jaques Guyet, Genf; Professor Robert Plaisant, Le Mans; Professor Gerhard Schricker, München; Professor Giuseppe Sena, Mailand) sowie in einer Zusammenfassung Professor Bernard Dutoit, Lausanne.

Eine bis in die Details reichende Darstellung der schweizerischen Rechtslage hat J. Guyet verfasst. Seine Studie beansprucht denn auch beinahe die Hälfte des Bandes. Wer als Praktiker oder Wissenschaftler mit dieser schwierigen Materie zu tun hat, tut gut daran, sich von ihm orientieren zu lassen, bevor er den eigenen Weg und seine persönliche Übersicht anstrebt. Man kann geradezu von einem "le must de Jaques Guyet" sprechen.

R. Plaisant erschliesst den Zugang zur unübersichtlichen und verzweigten Regelung des französischen Rechts, insbesondere im Hinblick auf die Bezeichnungen der Weine und Branntweine. Er charakterisiert die Lage: offensichtlich grosse Unordnung, verschiedene und komplizierte Quellen, schliesslich jedoch ziemlich klare Rechtsregeln, die aus einer den Gegebenheiten angepassten Evolution hervorgegangen sind.

G. Schricker konzentriert seine Aussagen, um auf dem knappen Raum Nützlich-mitzuteilen — was hervorragend gelungen ist —, auf die wettbewerbsrechtlichen Aspekte. Neben den materiellrechtlichen Grundlagen bringt er auch die für den Praktiker wichtigen zivilprozessrechtlichen vor. Er greift den Schutz gegen Irreführung über die geographische Herkunft und gegen anlehrende Werbung heraus und gibt Auskunft über das Thema "Deutschland und der internationale Schutz geographischer Bezeichnungen".

G. Sena umfasst den gesamten Bereich der Herkunftsangaben, der geographischen und Ursprungsbezeichnungen und der Marken auf der Grundlage des italienischen Straf- und Zivilrechts, der besonderen Bestimmungen, der multi- und bilateralen Staatsverträge sowie des Reglements der EG.

B. Dutoit hat sich nicht damit begnügt, den wesentlichen Gehalt der vier Rapporte herauszuziehen und darüber compilierend zu berichten. Seine Studie enthält eine wissenschaftliche Analyse der Probleme und zugleich die Synthese der wesentlichen Elemente sowie konzise Hinweise auf die Rechtslage und deren Unterschiede in den vier Ländern.

A. Troller

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Internationalen Privatrecht und in verwandten Rechtsgebieten. Eine systematische Auswertung. Bd. III: Immaterialgüterrecht, von Max Keller, Walter R. Schlupe, Alois Troller, Marc Schaeztle, Egbert Wilms, XIII und 418 Seiten (Zürich 1982, Schulthess), brosch., Fr. 90.—.

Der vorliegende Band III folgt den bisherigen Bänden auf den Gebieten des ZGB und des OR dieser von Max Keller, Ordinarius an der Universität Zürich mit Mitarbeitern herausgegebenen Auswertung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im IPR. Für diesen Band konnten neu die Professoren Walter R. Schlupe und Alois Troller als Mitarbeiter gewonnen werden. Der Inhalt wurde einer logischen Systematik untergeordnet: Im ersten Kapitel, das der Entstehung, dem Inhalt und dem Untergang der Immaterialgüterrechte gewidmet ist, sind jene Entscheide enthalten, in denen das sog. Schutzlandprinzip zur Anwendung gelangt, d.h. die Anknüpfung von Immaterialgüterrechten an das Recht jenes Staates, in dem der Schutz beansprucht wird. Nur ausnahmsweise wird ausländisches Recht berücksichtigt, was in einzelnen Entscheiden dargelegt wird. Die weiteren Abschnitte sind dem Übergang der Schutzrechte, der Einräumung von Nutzungsbefugnissen, der internationalen Zuständigkeit, der Vollstreckung ausländischer Urteile und der Partei- und Prozessfähigkeit sowie Vertretungsbefugnis gewidmet.

Den sachkundigen Autoren ist es zu verdanken, dass diese schwer überschaubare Materie systematisch erfasst und dargestellt werden konnte. Diesem für die Praxis ausserordentlich nützlichen Handbuch ist ein ausführliches Sachregister beigegeben.

Christian Englert

Marbach, Dr. Eugen: Die eintragungsfähige Marke, Abhandlungen zum schweizerischen Recht ASR, Heft 487, 130 Seiten (Bern 1984, Verlag Stämpfli & Cie. AG), brosch., Fr. 36.—.

Es ist erstaunlich, welch vielfältiges Material der Autor – ein Berner Dissertant – während seiner bloss acht Monate währenden Aushilfsarbeit als Markenjurist beim Bundesamt für geistiges Eigentum zusammentragen konnte. So gelingt es ihm, unter Anführung von Hunderten von Beispielen, welche zum Teil auch graphisch wiedergegeben werden, die recht komplizierte Amtspraxis darzustellen. Er beschäftigt sich mit den formalen Anforderungen an eine Marke (Selbständigkeit, Geschlossenheit, Zweidimensionalität) und sehr eingehend mit den Zeichen des Gemeingutes, den rechtswidrigen und sittenwidrigen Zeichen. Um das Amtsgeheimnis nicht zu verletzen, konnten von nationalen Eintragungen freilich nur Beispiele von eingetragenen, nicht aber von zurückgewiesenen Marken genannt werden. Bei internationalen Marken konnten indessen auch die Rückweisungen samt Begründung ausgewertet werden. Dies gibt ein recht farbiges Bild der gegenwärtigen Praxis, weit ausführlicher, als es bloss anhand der veröffentlichten Rechtsprechung hätte gezeichnet werden können.

Der Autor scheut auch nicht davor zurück, verschiedentlich verhalten Kritik an der Praxis des Amtes und des Bundesgerichtes zu üben. So setzt er Fragezeichen zur Rückweisung von Versuchszeichen, zur Streichung von Reklamewaren aus der Warenliste, zur Anforderung der Geschlossenheit für Ornamente, zur Schutzfähigkeit von Pleonasmen, zur Freihaltebedürftigkeit von unbekanntem Herkunftsangaben, zur Benützung der Namen verstorbener Künstler als Marken usw. Eine 25 Punkte umfassende Checkliste beschliesst die reich dokumentierte Arbeit.

Die Arbeit wird innert kurzem auf den Schreibtischen aller Patentanwälte griffbereit aufliegen. Eine weite Verbreitung ist ihr sehr zu wünschen.

Lucas David

Wilms, Egbert F.J.: Produkte- und Produzentenhaftung aus Marken oder ähnlichen Zeichen, VIII und 318 Seiten (Zürich 1984, Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich), geb., Fr. 75.—.

Wer glaubt, hier eines der üblichen Werke über die Produkthaftpflicht de lege lata und de lege ferenda vor sich zu haben, wird sich gewaltig täuschen. Wohl wird in einem ersten Teil die Produkthaftpflicht untersucht und eine ausservertragliche, verschuldensunabhängige Haftung postuliert. Diese müsste bei Körperschäden von Kollektivversicherern, bei Sachschäden vom Erzeuger und den ihm gleichgestellten Personen getragen werden. Je nachdem kämen hie-

für auch der Importeur und der Detaillist in Frage. Eine Zwischenzusammenfassung zieht die Folgerungen aus dem ersten Teil.

Der umfangreichere zweite Teil befasst sich mit den Konsequenzen, falls die angebrachte Marke auf einem Produkt zum Anknüpfungsmoment der Produkthaftung gemacht wird. Der Verfasser sieht keinen Anlass, den Markeninhaber, der selbst nicht Erzeuger ist, von der Haftung auszunehmen, da dieser durch das Anbringen einer Marke eine für Dritte erkennbare Beziehung zwischen sich und dem Markenprodukt schafft und damit dessen Haftpflicht rechtfertigt. Ja selbst als Lizenzgeber soll der Markeninhaber haftpflichtig bleiben, da er durch sorgfältige Wahrnehmung seiner Qualitätskontrollpflichten Schäden verhindern kann und zu verhindern hat.

Besonders interessant wird die Arbeit, wo sie sich mit den markenrechtlichen Problemen einer solchen Haftung auseinanderzusetzen beginnt. So werden die haftungsrechtlichen Folgen bei der Markenübertragung, der Geschäftsübernahme, Parallelimporten, Abgrenzungsvereinbarungen, Markenverletzungen und Markenlösungen analysiert. Ausgehend von der Rechtslage in den Niederlanden und in der Schweiz, teilweise auch in den USA, werden die Forderungen untersucht, die sich aus der Qualitätserwartung der Abnehmer ergeben. Aus der Tatsache, dass die Marke eine Qualitätsgarantiewirkung entfaltet, die aus der Sicht des Wettbewerbsrechtes oder der allgemeinen Normen zu prüfen sei, leitet der Verfasser beispielsweise ab, dass das Saba-Urteil (BGE 84 IV 119) sehr wohl hätte anders ausfallen können, da die parallel importierten Saba-Geräte weder die Fabrikgarantie noch den Garantieservice des offiziellen Importeurs genossen hätten. Man darf gespannt sein, ob diese Argumentation tragfähig genug sein wird, um den grauen Markt für japanische Fotoapparate wesentlich einzuschränken.

Weitere Ausführungen finden sich zu Kollektivmarken und Gütezeichen wie auch zur vertraglichen Haftung. Vergebens sucht man leider indessen nach einer Antwort auf die Probleme, welche das Anbringen verschiedener Marken mit sich bringt. Denn oft ist ein Produkt nicht nur mit einer Fabrikmarke, sondern darüber hinaus noch mit Zweitmarken, Händlermarken, Kollektivmarken betreffend Herkunft (Dorin), Qualität (Label), Zugabe (Silva), besondere Eigenschaften (Phosphatgehalt) usw. ausgestattet, deren jede wieder eine besondere Haftpflicht auslösen könnte. Doch schmälert dies das Interesse an der vorliegenden Arbeit nicht: Sie deutet in eine mutige Richtung und wird noch lange zu diskutieren geben. Die eingehenden Schlussfolgerungen und Zusammenfassungen – auch in holländischer Sprache –, das ausführliche Entscheidungsregister und das übersichtliche Stichwortverzeichnis helfen dabei der Erschließung und dem Verständnis des aufschlussreichen Werkes.

Lucas David

100 Jahre URG. – Festschrift zum 100jährigen Bestehen eines eidgenössischen Urheberrechtsgesetzes, hrsg. von der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht, Bern, Verlag Stämpfli & Cie. AG, 1983, IX und 431 Seiten, Fr. 130.—.

Den Herausgebern dieser Festgabe, die mit einem Vorwort von *Prof. Dr. Manfred Rehbindler* bedacht ist, kann man zum Unternehmen, durch 27 sachkundige Autoren die Entstehung des URG, die Revisionen und Anpassungen an die internationalen Abkommen sowie die wegen der modernen technischen Errungenschaften und Entwicklungen entstandenen Fragestellungen darzustellen, nur beglückwünschen.

In einer ersten Gruppe der Beiträge wird die Entstehung des Urheberrechtsgesetzes von 1883 (*Dr. Ernst Hefti*) dargestellt. Die Fortsetzung dazu bildet die Abhandlung von *Dr. Roland Grossenbacher* über die URG-Revisionen von 1922/1955 und die Revisionsarbeiten bis 1983. *Prof. M. Pedrazzini* schliesst sich diesen historischen Abrissen an mit einer Abhandlung über das schweizerische Urheberrecht und die internationalen Urheberrechtsabkommen im Rückblick. Diese geschichtlichen Darstellungen führen bis in die unmittelbare Gegenwart. Das Verwertungsgesetz vom 25. September 1940 ist Gegenstand des Beitrages von *Prof. F. Ricklin*. Im Anschluss an diese Darstellung berichten *Dr. Ulrich Uchtenhagen* über die Urheberrechtsgesellschaften in der Schweiz und *Dr. Hans Glattfelder* über die Spruchpraxis der aufgrund von Art. 6 des Verwertungsgesetzes ins Leben gerufenen eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten. Im Mittelpunkt dieser Darstellung steht zwangsläufig die Praxis in Fragen für die Genehmigung von Tarifen der SUISA, der "Mechanlizenz" und der "Pro Literis". Diese Abhandlungen erhalten eine wertvolle Ergänzung durch den Beitrag von *Dr. Kaspar Spoendlin* über die Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung.

Wertvoll für den Praktiker ist der in seiner Knappheit gelungene Abriss über die Entwicklung der Rechtsprechung zum URG von *Dr. Richard Frank*. In seinem Beitrag zur Theorie des Urheberrechts "Der Werkbegriff und das Urheberrecht als subjektives Privatrecht" hält *Prof. Max Kummer* trotz mancher Kritik an den Ideen fest, die er in seiner Pionier-Untersuchung "Das urheberrechtlich schützbares Werk" (1968) vertreten hat. In der vorliegenden Arbeit befasst er sich mit den "Hervorbringungen", die sich den herkömmlichen Begriffen nicht fügen und "die deshalb, isoliert betrachtet, verschweigen, ob sie 'Kunst' oder Zweckgebilde, Musik oder Industrielärm, Skulptur oder Schrott sind". Nach der Auffassung *Kummers* gibt erst das Beziehungsfeld, in welchem sie stehen, Auskunft. Isoliert betrachtet verschweigen sie ihre Zuordnung. Auf seine berühmt gewordene Formulierung der "statistischen Einmaligkeit" zurückkommend, stellt hier *Kummer* fest, dass nicht die Einmaligkeit der Gestaltung, sondern die Einmaligkeit des Vorkommens entscheidend ist.

In einer weiteren Gruppe von Beiträgen werden Einzelfragen behandelt. *Prof. Alois Troller* befasst sich mit dem Urhebervertragsrecht, insbesondere dem Verlagsvertrag. Sein Sohn *Dr. Patrick Troller* befasst sich in seinem Beitrag "Literatur und Urheberrecht" mit der Literatur als Werkgattung. Ein Abschnitt seiner Untersuchung ist der Frage über den Urheberrechtsschutz für Computerprogramme gewidmet. Er zieht das Fazit, dass bei Bejahung des urheberrechtlichen Schutzes für Computerprogramme auch den Urhebern aller anderen Anweisungen, die individuelle Geisteswerke sind, der Schutz gewährt werden müsste. Anhand von instruktiven graphischen Darstellungen erläutert *Dr. Martin J. Lutz* den Schutzzumfang des Urheberrechts. *Dr. Hermann J. Stern* kann als anerkannter Spezialist auf dem Gebiet des Sende- und Weitersenderechts aus dem vollen schöpfen. In seinem Beitrag über Rundfunk, Kabel und Satelliten hebt er hervor, dass in der Begriffsdefinition der Vorentwürfe zum neuen URG das Senderecht des Urhebers nur vom Aussenden und nicht vom Empfang der Sendung abhängt. Auch die Berner Übereinkunft lasse eine Erschöpfung des unkörperlichen Verbreitungsrechts nicht zu. Ist das Senderecht einem bestimmten Sendeunternehmen erteilt, so ist es nicht erschöpft mit der Folge, dass andere Unternehmen das Werk vergütungsfrei zu ihrer öffentlichen Mitteilung übernehmen dürfen. Er kritisiert die neuere Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofes, wonach die Erschöpfungstheorie auf das Senderecht ausgedehnt wird. Es folgen Beiträge über das Übersetzungsrecht (*Dr. Ernst Brem*), über die Bearbeitung (*Dr. Beat Reinhart*), die Baukunst (*Dr. Lucas David*), die musikalischen Werke (*Dr. Bernard Geller*), über das Filmrecht (*Dr. Marc Wehrlin*), die Fotografie (*Prof. Dr. Edmond Martin-Achard*). Dem Autor gelingt es in diesem Beitrag in wenigen Absätzen einen prägnanten rechtsvergleichenden Überblick zu geben. Konkret schlägt der Genfer Rechtsgelehrte vor, den Urheberrechtsschutz auf künstlerische Fotografien zu beschränken und sonstige Fotografien über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu schützen. Mehr grundsätzlicher Art ist die Abhandlung über Urheberrecht und bildende Kunst von *Prof. Frank Vischer*, der angesichts des zeitgenössischen Kunstschaffens den offenen Werkbegriff des schweizerischen URG begrüsst, da nur ein solcher Werkbegriff die Rolle einer *lex generalis*, die zur Aufgabe hat, Lücken auch in anderen Immaterialgüterrechten zu schliessen, zu erfüllen vermag. *Vischer* warnt vor der Überbewertung des klassifikatorischen Elementes im Zusammenhang mit der Frage, ob der Ideenschutz bei wissenschaftlichen Werken in das URG einzubeziehen sei oder nicht. Der offene Werkbegriff würde den Gesetzgeber der Notwendigkeit entheben, durch Schaffung neuer Spezialgesetze das System des Immaterialgüterrechtes zu erweitern und völlig unübersichtlich werden zu lassen.

Mit der Frage, wem das Urheberrecht bei durch Arbeitnehmer in Erfüllung ihrer dienstlichen Verpflichtungen geschaffenen Werken gehört, befasst sich *Dr. Jean Fritz Stöckli*. Er unterscheidet zwischen unpersönlichen und persönlich geprägten Dienstwerken.

Die Schranken des Urheberrechts sind in den Beiträgen von *Dr. Paul Brügger* ("Private Nutzungsfreiheit?"), von *Dr. René Muttенzer* ("Die Beschränkungen des Urheberrechts zugunsten der Kunst- und Wissenschaft") und von *Prof. Dr. Manfred Rehbinder* ("Beschränkungen zugunsten der Allgemeinheit") dargestellt.

Den Abschluss dieser mit grosser Sachkunde geschriebenen Beiträge bildet das durch *Prof. Hubmann* verfasste Nachwort, in dem aufgrund einer rechtsvergleichenden Darstellung aufgezeigt wird, dass die Reformvorschläge zum URG keine so weitgehenden Beschränkungen des Urheberrechts vorsehen wie das deutsche Recht.

Christian Englert

Varia

Fachgruppe Immaterialgüterrecht

Aus Mitgliedern des "Vereins Zürcherischer Rechtsanwälte" hat sich eine Fachgruppe "Immaterialgüterrecht" gebildet, welche anlässlich loser Zusammenkünfte gemeinsam namentlich die Anwaltschaft interessierende Probleme des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts diskutieren will. Themen waren beispielsweise die aktuelle UWG-Revision oder Fragen im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen. Einstweilen steht diese Gruppe unter dem Vorsitz von Dr. Lucas David; das Aktuariat führt Dr. Robert G. Briner, beide in Zürich.

Mitglieder des Schweizerischen Anwaltsverbandes, auch solche ausserhalb des Kantons Zürich, welche sich für die Arbeit dieser Fachgruppe interessieren, werden höflich gebeten, sich mit dem Vorsitzenden oder Aktuar dieser Gruppe in Verbindung zu setzen.