Urteilskopf

87 II 54

10. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Februar 1961 i.S. Pfäffli gegen Monney & Forster SA und Stähli & Cie.
Regeste (de):
Nachahmung einer Ware (Fenster- und Türscharnier); Art. 1 Abs. 1, Abs. 2 lit. d UWG.

Begriff und Voraussetzungen der Verwechselbarkeit (Erw. 2).

Unter welchen Voraussetzungen stellt die Übernahme nicht technisch bedingter Ausstattungsmerkmale eines gemeinfreien Erzeugnisses unlauteren Wettbewerb dar? (Erw. 3).

Bedeutung des Umstandes, dass die massgetreue Nachbildung der Scharniere die Verwendung der vom Kläger hergestellten Anschlage-Werkzeuge gestattet (Erw. 4).

Regeste (fr):
Imitation d'une marchandise (charnières de portes et de fenêtres); art. 1er al. 1 et al. 2 litt. d LCD.

Notion et conditions du risque de confusion (consid. 2).

A quelles conditions commet-on un acte de concurrence déloyale lorsqu'on reprend, sans que le but technique l'exige, le conditionnement d'un produit qui fait partie du domaine public? (consid. 3).

Importance du fait qu'en reprenant les dimensions exactes des charnières du demandeur, on permet d'utiliser l'outillage qu'il a mis au point pour leur fixation (consid. 4).

Regesto (it):
Imitazione di una merce (cerniere di porte e di finestre) art. 1 cp. 1 e cp. 2 lett. d LCS.

Nozione e condizioni del rischio di confusione (consid. 2).

A quali condizioni si commette un atto di concorrenza sleale nel riprendere, senza che lo esiga lo scopo tecnico, l'aspetto di un prodotto di publico dominio? (consid. 3).

Importanza del fatto che riprendendo le dimensioni esatte delle cerniere fabbricate dall'attore si permette di utilizzare l'attrezzatura che il medesimo ha approntato per fissarle (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 54

A.- Der Kläger W. Pfäffli erwirkte im Jahre 1954 ein schweizerisches Patent für ein Scharnier für Fenster- und Türflügel. Die danach hergestellten Scharniere verkaufte er unter der Bezeichnung "ANUBA"-Bänder in verschiedenen Grössen. Zu jeder Bandgrösse wird ein entsprechender Satz von Montage-Werkzeugen vertrie-

ben, die ein genaues Anschlagen der Scharniere gewährleisten. Die Beklagte 1, die Firma Monney & Forster SA in

BGE 87 II 54 S. 55

Payerne, verkauft seit 1957 unter dem Namen "MOFOR"-Band ein dem Erzeugnis des Klägers ähnliches Scharnier in den gleichen Grössen. Das "MOFOR"-Band kann mit den vom Kläger für die Montage seines Scharniers vertriebenen Werkzeugen ebenfalls angeschlagen werden; es ist bedeutend billiger als das "ANUBA"-Band des Klägers. Das "MOFOR"-Band wird im Auftrag der Beklagten 1 durch die Firma Stähli & Cie., die Beklagte 2, hergestellt.

B.- W. Pfäffli erhob im April 1958 beim Handelsgericht Zürich gegen die beiden Beklagten Klage wegen Patentverletzung und unlauteren Wettbewerbs. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage und erhoben Widerklage auf Nichtigerklärung des klägerischen Patents.

C.- Das Handelsgericht Zürich erklärte mit Urteil vom 5. Juli 1960 in Gutheissung der Widerklage das klägerische Patent als nichtig und wies demgemäss die Patentverletzungsklage ab. Im weiteren verneinte es auch das Vorliegen unlauteren Wettbewerbs der Beklagten und wies daher die Wettbewerbsklage ebenfalls ab.

D.- Mit der vorliegenden Berufung hält der Kläger an seinen auf das Wettbewerbsrecht gestützten Klagebegehren fest, während er in Bezug auf die patentrechtliche Seite des Falles auf die Anfechtung des vorinstanzlichen Urteils ausdrücklich verzichtet hat. Die Beklagten beantragen Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. ...

2. Der Kläger erblickt in der Herstellung und im Vertrieb der "MOFOR"-Bänder durch die Beklagten einen Verstoss gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, wonach unlauteren Wettbewerb begeht, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

BGE 87 II 54 S. 56

Erstes Erfordernis für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Ob eine solche vorliegt, ist gemäss ständiger Rechtsprechung eine vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsfrage. Bei ihrer Entscheidung ist auf den Grundgedanken des Wettbewerbsrechts zurückzugreifen, dass eine wettbewerbliche Leistung irgendwelcher Art, die ein Geschäftsmann erbracht hat, gegen die missbräuchliche Ausnützung durch einen Konkurrenten geschützt werden soll. Vom Missbrauch einer Leistung in diesem Sinne lässt sich aber nur sprechen, wenn ihrem Urheber durch das Verhalten des Konkurrenten etwas entgeht, das sonst ihm als Frucht seiner Bemühungen zugefallen wäre und nun dem Konkurrenten zukommt, ohne dass die-

ser eine entsprechende eigene wettbewerbliche Leistung erbracht hat. Danach kann eine Verwechslungsgefahr, deren Herbeiführung Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG als Beispiel einer unlauteren Wettbewerbshandlung erwähnt, nur gegeben sein, wenn zu befürchten ist, dass die Ware des zweiten für das bereits auf dem Markte befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten wird (BGE 83 II 162). Nur dann lässt sich nämlich sagen, der Mitbewerber entziehe dem andern einen Ertrag, mit dem dieser mit Rücksicht auf seine Vorarbeit billigerweise hätte rechnen dürfen. Eine derartige Verwechslung setzt voraus, dass das nachgeahmte Erzeugnis selber Kennzeichnungskraft besitzt. Denn nur wenn dies zutrifft, ist es überhaupt denkbar, dass die Ware des Nachahmers für diejenige des ersten Mitbewerbers angesehen werden kann (nicht veröffentlichtes Urteil vom 29. November 1960 i.S. Huber & Cie. c. A.-G. Brown, Boveri & Co., Erw. 5; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 497). Wenn dagegen ein Käufer die Ware des Konkurrenten nicht deshalb ersteht, weil er sie für diejenige des andern ansieht, sondern weil es sich um einen Massenartikel handelt, bei dem der Käufer sich überhaupt nicht um die Herkunft kümmert, so entgeht dem ersten Hersteller nicht ein Geschäft, das sonst er hätte abschliessen

BGE 87 II 54 S. 57

können. In diesem Falle kann von einem Missbrauch fremder Leistung durch den zweiten Wettbewerber nicht die Rede sein; er nützt nicht in schmarotzerischer Weise die Bekanntheit des Erzeugnisses des andern und damit dessen guten Ruf aus. Bei den in Frage stehenden Scharnieren handelt es sich aber gerade um einen solchen Massenartikel, wie der Kläger selber ausdrücklich anerkennt. Diesen Scharnieren geht jedes eigene Gepräge ab, das sie von andern gebräuchlichen Scharnieren unterscheiden könnte. Der Kläger macht freilich geltend, die Abmessungen seiner "ANUBA"-Bänder hätten sich wegen der Verkehrsgeltung dieses Erzeugnisses eingebürgert. Für diese Behauptung fehlt jedoch jede Substanzierung. Der grosse Verkaufserfolg, auf den der Kläger in diesem Zusammenhang hinweist, rechtfertigt für sich allein noch nicht den Schluss auf das Vorliegen einer Verkehrsgeltung (BGE 83 II 161). Abgesehen hievon muss es als ausgeschlossen bezeichnet werden, dass ein Massenartikel wie ein derartiges Scharnier schon deshalb, weil es eine bestimmte Länge oder einen bestimmten Rollendurchmesser aufweist, vom Käufer einem bestimmten Hersteller zugeschrieben werden könnte. Der Schluss, dass eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr im vorliegenden Falle zu verneinen sei, drängt sich um so mehr auf, als patentrechtlich ungeschützte Waren in Frage stehen. Bei solchen darf Verwechselbarkeit nicht leichthin angenommen werden. Es ist im Auge zu behalten, dass ein derart gemeinfreies Erzeugnis grundsätzlich von jedem Konkurrenten ebenfalls hergestellt werden darf. Die erlaubte Übernahme einer Konstruktion führt aber notwendigerweise auch zu Ähnlichkeiten im Aussehen und birgt daher zwangsläufig ein gewisses Mass von Verwechslungsgefahr in sich. Das muss hingenommen werden, da sonst die Monopolisierung einer gemeinfreien Ausstattung zu Gunsten eines bestimmten Betriebes zu befürchten wäre, durch welche die freie Betätigung der Mitbewerber in unbilliger Weise eingeschränkt würde

BGE 87 II 54 S. 58

(BGE 83 II 163 f.; REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. S. 408). Ein unlauterer Wettbewerb der Beklagten ist somit schon deswegen zu verneinen, weil es entgegen der Auffassung der Vorinstanz an einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne fehlt.

3. Die Klage erwiese sich übrigens auch als unbegründet, wenn man eine Verwechselbarkeit der in Frage stehenden Scharniere als gegeben ansehen wollte. a) Wettbewerbsschutz kann bei patentrechtlich ungeschützten Erzeugnissen nicht für die technische Konstruktion, sondern nur für die äussere Ausstattung beansprucht

werden, und auch für diese nur, soweit sie nicht durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck des Gegenstandes bedingt ist. Aber auch die Übernahme von Ausstattungsmerkmalen, bezüglich deren eine abweichende Gestaltung ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung der Brauchbarkeit an sich möglich wäre, ist gemäss ständiger Rechtsprechung wettbewerbsrechtlich nur zu beanstanden, wenn die Wahl einer andern Gestaltung dem Wettbewerber zugemutet werden durfte. Denn nur unter dieser Voraussetzung kann in der eine Verwechselbarkeit bewirkenden Übernahme des betreffenden Ausstattungsmerkmals ein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten erblickt werden, zu dessen Unterlassung der Konkurrent nach den Grundsätzen des lauteren Wettbewerbs verpflichtet ist. Auf eine naheliegende und zweckmässige Ausstattung zu verzichten und an deren Stelle eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung zu wählen, kann dagegen vom Konkurrenten billigerweise nicht verlangt werden (BGE 84 II 581 ff., BGE 83 II 157 ff.,BGE 79 II 319ff.). b) Die Vorinstanz hat erklärt, die Konstruktion der von den Parteien hergestellten Scharniere bestimme in weitestgehendem Masse ihr Aussehen. Der Kläger nimmt demgegenüber unter Hinweis auf die Ausführungen des

von der Vorinstanz beigezogenen Experten den Standpunkt ein, es wäre den Beklagten möglich gewesen, in zumutbarem Rahmen ihr "MOFOR"-Band so auszustatten, dass es sich trotz den gleichen technischen Merkmalen genügend vom klägerischen Erzeugnis unterscheiden würde. Die Frage, inwieweit die Konstruktion der Scharniere ihr Aussehen bestimme, ist jedoch tatsächlicher Natur, weshalb die Feststellungen der Vorinstanz darüber das Bundesgericht binden; das Zurückgreifen der Berufungsschrift auf gewisse Äusserungen des Experten stellt eine unzulässige Kritik der vorinstanzlichen Würdigung des Gutachtens dar. Der Hinweis des Klägers auf die Ausführungen des Experten ist übrigens unbehelflich. Dieser führt zwar aus, weder die Grösse noch die Form der Scharniere sei technisch bedingt und müsste daher nicht absolut gleich sein, so dass es durchaus möglich wäre, entsprechende Änderungen in der Form vorzusehen, dank denen man den Scharnieren ansähe, ob sie von der einen oder der andern Firma stammen. Das ist zwar richtig; dagegen muss die Rechtsfrage, ob dies auch in zumutbarem Rahmen möglich gewesen wäre, mit andern Worten ob die Beklagten dazu vom Gesichtspunkt des lauteren Wettbewerbs aus verpflichtet gewesen wären, entgegen der Meinung des Klägers verneint werden. Die Scharniere beider Parteien sind, wie bereits erwähnt, ausgesprochene Massenartikel, deren Herstellung möglichst einfach und billig sein soll, wie auch der Kläger anerkennt. Verzierungen oder sonstige individuelle Ausgestaltungen, wie sie z.B. bei Zierbeschlägen für anspruchsvolle Bauten angebracht werden, kommen also nicht in Betracht. Gemäss verbindlicher Feststellung der Vorinstanz stehen für die Herstellung zylinderförmiger Teile Eisenstangen handelsüblicher Dimensionen zur Verfügung, während eine andere (z.B. ovale) Form nicht ohne zusätzliche Bearbeitung, also nur unter entsprechenden Mehrkosten, hergestellt werden könnte. Daraus folgert die Vorinstanz rechtlich zutreffend, die beiden Gelenkstücke

könnten daher zumutbarerweise nicht anders als zylinderförmig gestaltet werden. Von den Beklagten konnte daher lediglich eine etwas abweichende Gestaltung der Scharnierköpfe verlangt werden. Der Kläger legt nun in der Berufungsschrift verschiedene zeichnerische Vorschläge dafür vor, wie eine Ausführung hätte gestaltet werden können, die sich von seinem "ANUBA"-Band deutlich unterschieden hätte. Dies hätte der Kläger aber schon in der kantonalen Instanz vorbringen müssen; denn es handelt sich um Darstellungen rein tatsächlicher Art, mit denen er in der Berufungsinstanz ausgeschlossen ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Abgesehen hievon könnte übrigens den Beklagten die Wahl der vom Kläger vorgeschlagenen Ausführungsarten nicht zugemutet

werden. Denn sowohl die von ihm angeregte Verlängerung der beiden Gelenkarme oder auch nur des einen von ihnen, als auch die Anbringung von ausgesprochenen Zierköpfen würde gegenüber dem einfachsten Modell eine sachlich überflüssige Ausweitung darstellen, die wegen des grösseren Materialbedarfs und zusätzlicher Arbeitsgänge in der Ausführung teurer zu stehen käme. Solche Abänderungen eines zweckbedingten Massenartikels nur zur Herbeiführung eines grösseren Unterschiedes im Aussehen sind jedoch nicht zumutbar; ihre Unterlassung bedeutet daher keine unlautere Massnahme im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Soweit eine Abänderung der Scharnierköpfe zumutbar war, haben die Beklagten sie vorgenommen, indem sie statt des Scharnierkopfes in der Form eines Kegelstumpfes von 5 mm Höhe, wie ihn das klägerische Scharnier aufweist, einen kugelförmig abgeflachten von nur 2 mm Höhe gewählt haben. Als einziges Merkmal, das die Beklagten allenfalls hätten weglassen können, verbleibt lediglich die das obere Gelenkstück unterteilende Zierrinne. Diese ist jedoch nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz für den Gesamteindruck von so untergeordneter Bedeutung, dass ihre Übernahme durch die Beklagten

nicht als unlautere Massnahme angesehen werden kann.
c) Der Kläger erblickt sodann ein unlauteres Verhalten darin, dass die Beklagten die Masse seiner verschiedenen Scharniergrössen sozusagen unverändert übernommen haben, ohne dass hiefür eine Notwendigkeit bestanden hätte. Nun hat zwar das Bundesgericht im (nicht veröffentlichten) Urteil vom 8. November 1960 i.S. A/S Lego System und Kons. c. Poul Willumsen A/S und Kons. u.a. beanstandet, dass die Beklagten für die Steine eines Bauspiels genau die gleichen Ausmasse verwendeten wie die Klägerinnen. Allein der genannte Fall unterscheidet sich vom heutigen in wesentlichen Punkten. Für Spielwaren-Bausteine sind an sich alle möglichen Ausmasse denkbar, und ein schutzwürdiger Grund, das spätere Erzeugnis diesbezüglich (wie auch in Farbgebung, Verpackung u.a.m.) dem früheren genau anzugleichen, bestand nicht. Bei den heute streitigen Scharnieren handelt es sich dagegen um ein ausgesprochenes Massenfabrikat für das Baugewerbe, dessen Herstellung vernünftigerweise auf Vereinheitlichung der Ausmasse hinzielt. Zwar hat der Experte der Vorinstanz erklärt, von einer Normalisierung in dieser Hinsicht könne noch nicht gesprochen werden. Aber in der heutigen Zeit der überhandnehmenden Grossblockbauten und der Erstellung kleinerer Gebäude aus vorfabrizierten Bauelementen verläuft die Entwicklung unbestreitbar im Sinne einer Vereinheitlichung aller Bauteile und technischen Artikel. Der Kläger kann daher weder für die verschiedenen Scharniergrössen, noch für die Abmessungen der einzelnen Teile derselben ein Monopolrecht beanspruchen. Tatsächlich werden die gleichen Masse auch für andere Konkurrenzprodukte verwendet, wie z.B. für das "BAKA"-Band der Firma von Glutz-Blotzheim Nachfolger A.-G.
d) Die Vorinstanz hat den Standpunkt eingenommen, durch die Wahl der Bezeichnung "MOFOR"-Band, die sich von der Bezeichnung "ANUBA"-Band des klägerischen Erzeugnisses eindeutig unterscheide, hätten die

Beklagten das ihnen Zumutbare vorgekehrt, um der durch die Ähnlichkeit der Ausstattung bewirkten Verwechslungsgefahr entgegenzutreten. Der Kläger wirft dem Handelsgericht vor, es habe dabei übersehen, dass nach den zur Stützung seiner Auffassung angerufenen EntscheidenBGE 73 II 197Erw. 4 und BGE 84 II 588 eine genügende Vorbeugung gegen Verwechslungen nur angenommen werden könnte, wenn die Ware und deren Verpackung durch eine eigene Marke der Beklagten deutlich gekennzeichnet wäre, was hier nicht der Fall sei. Auch dieser Einwand ist unbehelflich. Wettbewerbsrechtlich ist es - im Unterschied zum Markenrecht - belanglos, ob die Bezeichnung im Markenregister eingetragen oder, wie hier, nur auf den zur Verpackung der

Scharniere dienenden Schachteln angebracht und in der Reklame verwendet wird. e) Die Vorinstanz hat es somit zu Recht abgelehnt, in der Herstellung und im Vertrieb des "MOFOR"-Bandes durch die Beklagten eine unlautere Wettbewerbshandlung im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu erblicken.

4. Der Kläger macht schliesslich geltend, die massgetreue Nachbildung seines Scharniers durch die Beklagten stelle eine Handlung unlauteren Wettbewerbs im Sinne der Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG dar, weil dank ihr die vom Kläger entwickelten besonderen Montagewerkzeuge für das Anschlagen der "ANUBA"-Bänder auch für das Anbringen der "MOFOR"-Bänder verwendet werden könnten. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz sind in der Tat die klägerischen Werkzeuge und Lehren auch für das Anschlagen der Scharniere der Beklagten verwendbar, und die Vorinstanz nimmt weiter an, dass die Beklagten absichtlich hierauf ausgegangen seien, da die genaue Übereinstimmung der Masse nicht auf Zufall beruhen könne. Gleichwohl hat die Vorinstanz dieses Vorgehen der Beklagten mit Recht nicht als wettbewerblich

unlautere Massnahme angesehen. Wie sie zutreffend hervorhebt, dürfen im Wettbewerb die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit, sofern sie nicht durch die Sondergesetze (PatG, MSchG, MMG) geschützt sind, grundsätzlich von jedem Konkurrenten mitbenützt werden, und solche Ausnützung verstösst daher in der Regel nicht gegen Treu und Glauben. Das Arbeitsergebnis, mag es auch mit Mühe und Kosten errungen worden sein, ist als solches noch kein wettbewerbsrechtlich schützbares Gut. Demgemäss wurde es als zulässig erachtet, dass ein Fabrikant von Rasierklingen die Masse und das Stanzbild der (spezialrechtlich ungeschützten) "Gillette"-Klinge übernahm, um seine Klingen für Gillette-Apparate verwendbar zu machen, obwohl er auf diese Weise aus der vom Gillette-Unternehmen in jahrelangen Bemühungen erzielten weiten Verbreitung seines Rasierapparates Nutzen zog (BGE 73 II 194ff.). Nicht anders verhält es sich im vorliegenden Fall mit der Anpassung der "MOFOR"-Scharniere an die Anschlagwerkzeuge der Klägerin. Dass im bereits erwähnten Urteil vom 8. November 1960 i.S. Lego die massgetreue Nachahmung der Bauspiel-Steine u.a. auch deshalb als unlauter erklärt wurde, weil auf diese Weise die Steine gegeneinander ausgetauscht und miteinander kombiniert werden konnten, ist für den vorliegenden Fall nicht von Bedeutung. Denn auch in diesem Punkte ist massgebend, dass bei den Bausteinen die Abänderung der Ausmasse zumutbar gewesen wäre, was für die heute in Frage stehenden Scharniere, wie ausgeführt wurde, nicht zutrifft. Durften die Beklagten aber ihre Scharniere so gestalten, dass sie sich mit den vom Kläger hergestellten Werkzeugen anschlagen lassen, so könnte ihnen auch kein unlauterer Wettbewerb zur Last gelegt werden, wenn die (gemäss Feststellung der Vorinstanz übrigens nicht bewiesene) Behauptung des Klägers zuträfe, dass die Beklagte 1 ihre Wiederverkäufer angewiesen habe, die Kaufsinteressenten auf die Verwendbarkeit der Anschlagewerkzeuge

des Klägers für die "MOFOR"-Bänder aufmerksam zu machen. Denn aus der Freiheit der Nachahmung und des Vertriebs folgt auch die Freiheit, auf eine bestimmte Verwendungsmöglichkeit des eigenen Erzeugnisses hinzuweisen (BGE 63 II 287). Der Abnehmer darf lediglich nicht in den Glauben versetzt werden, das ihm angebotene Erzeugnis stamme vom gleichen Hersteller wie das dazu passende Werkzeug. Dieser Gefahr haben die Beklagten durch die Wahl einer gänzlich abweichenden Bezeichnung ihres Scharniers vorgebeugt.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juli 1960 bestätigt.