

S. 59 / Nr. 16 Markenschutz (d)

BGE 55 II 59

16. Urteil der 1. Zivilabteilung vom 16. Januar 1929 i. S. George La Monte & Son gegen Art. Institut Orell Füssli A.-G.

Regeste:

I. Markenrecht:

1. Bedeutung der internationalen Registrierung einer Marke gemäss dem Madrider Abkommen (Erw. 1).

2. Art. 6, Abs. 1 und 2 der rev. Pariser Verbandsübereinkunft. Bedeutung des Schutzes einer Marke «telle quelle». Die Prüfung des Wesens der Marke untersteht dem inländischen Recht (Erw. 2).

3. Wellenlinien, die bei Sicherheitspapieren beidseitig auf der ganzen Papierfläche als Untergrundzeichnung angebracht werden, sind nicht markenfähig (Erw. 3).

II. Unlauterer Wettbewerb. Verhältnis zum Markenschutz (Erw. 4).

Seite: 60

A. - Die klägerische Firma George La Monte & Son, New-York, hat am 14. September 1909 unter Nr. 75186 beim Patentamte der Vereinigten Staaten von Nordamerika und am 10. Dezember 1920 unter Nr. 48404 im schweizerischen Markenregister eine Marke für von ihr hergestelltes Sicherheitspapier für Wechsel, Checks etc. eintragen lassen, die aus horizontal und parallel verlaufenden, eng aneinander gereihten Wellenlinien im Papier als Untergrundzeichnung besteht. Sie verwendet diese Marke in der Weise, dass sie das Papier beidseitig auf der ganzen Fläche gleichmässig mit diesen wellenförmigen Linien durchzieht, wodurch dasselbe zum Sicherheitspapier in dem Sinne wird, dass an dem darauf angebrachten Text keinerlei Rasuren ohne offensichtliche Schädigung der Untergrundzeichnung vorgenommen werden können.

Die Beklagte, Art. Institut Orell Füssli A.-G., Zürich, stellt ebenfalls solches Sicherheitspapier her mit einem ähnlichen, die ganze Papierfläche gleichmässig überdeckenden Wellenbild als Untergrundzeichnung.

B. - Im Juli 1926 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich die vorliegende Klage ein mit dem Begehren:

«Es sei das von der Beklagten hergestellte und als Sicherheitspapier für Checks, Tratten und ähnliche Zwecke in den Handel gebrachte, beidseitig vollständig mit durchgehenden, unter sich in engen Zwischenräumen parallel verlaufenden Wellenlinien versehene Papier, weil im wesentlichen gleich gezeichnet wie das Sicherheitspapier der Klägerin, als unzulässig zu erklären, und die Beklagte daher zu verpflichten, die weitere Herstellung, sowie jeden weiteren Verkauf und Vertrieb ihres genannten, mit dieser Zeichnung versehenen Papiers zur Verwendung als Checks, Tratten und für ähnliche Zwecke zu unterlassen.»

Zur Begründung machte sie geltend: Das von der Beklagten benutzte Wellenbild sei eine bewusste Nachahmung ihrer tatsächlich schon seit 1884 gebrauchten Marke. Nachdem diese in den Vereinigten Staaten von

Seite: 61

Nordamerika auf Grund einer materiellen Prüfung auf ihre Gesetzmässigkeit hin zum Eintrage zugelassen worden sei, müsse sie gemäss Art. 6 Abs. 1 der rev. Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883/2. Juli 1911 auch in der Schweiz geschützt werden, umsomehr, als sie den Erfordernissen des schweizerischen MSchG genüge. Eventuell sei der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes gemäss Art. 48 OR gegeben.

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage, indem sie den Standpunkt vertrat, dass das Zeichen der Klägerin nach dem hiefür massgebenden schweizerischen Markenrecht keine schutzfähige Marke darstelle, weil es eine technische Funktion erfülle und mit der Ware identisch sei. Eventuell sei eine genügende Unterscheidbarkeit für die in Frage kommenden Grossabnehmer, speziell Banken, vorhanden. Auf jeden Fall aber komme die Priorität des Gebrauchs der Beklagten zu.

Mit Urteil vom 9. Dezember 1927 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage abgewiesen.

D. - Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit den Begehren um Gutheissung der Klage, eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Beweiserhebung über die Frage der Verwechslungsmöglichkeit der beiderseitigen Waren im Verkehr.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die grundsätzliche Anwendbarkeit der Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20.

März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911 und im Haag am 6. November 1925, kann vorliegend nicht zweifelhaft sein, weil sowohl die Vereinigten Staaten von Nordamerika, als auch die Schweiz, in welchen beiden Staaten die Marke der Klägerin eingetragen worden ist, der internationalen Union angehören. Unerheblich ist der Mangel der internationalen Registrierung des Zeichens gemäss dem Madrider Abkommen

Seite: 62

vom 14. April 1891, durch welches innerhalb der Pariser Union ein engerer Verband zu dem Zwecke gebildet worden ist, den Angehörigen der Unionsländer die Erlangung des Markenschutzes ausserhalb ihres Heimatstaates in der Weise zu erleichtern, dass ihnen der Schutz des Zeichens durch dessen Hinterlegung beim internationalen Bureau für gewerbliches Eigentum in Bern für die Dauer von 20 Jahren in allen Vertragsstaaten gesichert wird (vgl. Art. 4 und 6). Diesem Abkommen sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht beigetreten, so dass die Klägerin, um des Schutzes der Pariser Konvention in der Schweiz teilhaftig zu werden, ihre Marke, wie es geschehen ist, im schweizerischen Markenregister eintragen lassen musste.

2.- Gemäss Art. 6 Abs. 1 der rev. Pariser Verbandsübereinkunft, auf den sich die Klägerin hauptsächlich stützt, soll jede im Ursprungslande vorschriftsmässig eingetragene Marke «telle quelle» in den andern Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Diese schon in der ursprünglichen Konvention vom 20. März 1883 enthaltene Bestimmung (Art. 6 Abs. 1) hat das Bundesgericht, in Anlehnung an Ziff. 4 des damaligen Schlussprotokolls, in ständiger Praxis dahin ausgelegt, dass sie sich nur auf die äussere Form der Marke, «auf die Zeichen, aus denen sie besteht», beziehe, während für die Frage, ob das Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, also insbesondere in Hinsicht darauf, ob es Freizeichencharakter habe oder Angaben über die Art der Herstellung, die Beschaffenheit oder Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte, oder die Gefahr einer Täuschung begründe, die Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der Markenschutz beansprucht wird, massgebend sei (vgl. BGE 22 S. 466, 1105; 35 II 459; 36 II 448). Angesichts der praktischen Schwierigkeiten hinsichtlich der Abgrenzung zwischen der Form und der sachlichen Beschaffenheit einer Marke ist dann dieser Art. 6 anlässlich der Washingtoner Konferenz im Jahre 1911 im Interesse der grösseren

Seite: 63

Klarheit dahin abgeändert worden, dass, unter Beibehaltung des Grundsatzes des Schutzes der Marke «telle quelle» in Abs. 1, in Abs. 2 die Ausnahmefälle abschliessend aufgezählt wurden, in denen einer im Ursprungslande vorschriftsgemäss eingetragenen Marke in den andern Verbandsländern der Schutz versagt werden kann. Dadurch hat aber der frühere Rechtszustand materiell keine wesentliche Änderung erfahren, jedenfalls nicht im Sinne einer Erweiterung des Schutzprinzips «telle quelle». Für das schweizerische Recht speziell ist festzustellen, dass sich die in Art. 6 Abs. 2 aufgeführten Gründe für die Zurückweisung und Ungültigerklärung einer Auslandsmarke mit denjenigen decken, aus denen einem Zeichen schon während der Geltung des Art. 6 in seiner ursprünglichen Fassung nach dem schweizerischen MSchG der Schutz verweigert werden konnte. In seiner Botschaft an die Bundesversammlung über diese Washingtoner Revision hat denn auch der Bundesrat ausdrücklich erklärt, «dass vom Standpunkte des schweizerischen Markengesetzes aus gegen diese Aufzählung nichts einzuwenden sei» (BBl 1913 I 73). Dieser sachlich unverändert gebliebenen Rechtslage entsprechend, hat das Bundesgericht in zwei neueren Entscheidungen (BGE 62 II 305 f. und 53 II 360) seine frühere Praxis bestätigt.

Inwieweit die neue Fassung des Art. 6 Abs. 1 und 2, bei welcher es die Haager Konferenz vom Jahre 1925 bewenden liess, auf die Gesetzgebung anderer Verbandsstaaten materiell eingewirkt hat, ist hier nicht weiter zu untersuchen. Immerhin mag darauf hingewiesen werden, dass beispielsweise für Deutschland in der Literatur vorherrschend die Auffassung vertreten wird, dass die Ungültigkeitsgründe des Abs. 2 im wesentlichen denjenigen des deutschen Warenzeichenrechts entsprechen (vgl. HAGENS, Warenzeichenrecht, S. 343 f.; A. SELIGSOHN, Komm. zum Gesetz betr. Schutz der Warenbezeichnungen, 3. Aufl. S. 342 f.). Ebenso äussert sich J. Seligsohn in einer Abhandlung über Art. 6 der revidierten Pariser Verbandsübereinkunft (Gewerblicher

Seite: 64

Rechtsschutz und Urheberrecht, Bd. 28 S. 68 ff.) dahin, dass die deutsche Zeichenpraxis, ohne Änderung der Gesetzgebung, im Wege der Analogie, auf die Höhe des Unionsrechts gebracht werden könne, speziell mit Bezug auf die Anerkennung von Zahlen- und Buchstabenmarken. Auch in der französischen Doktrin wird der Standpunkt vertreten, dass die Washingtoner Fassung des Art. 6 lediglich eine genauere Festlegung der Ausnahmen von dem beibehaltenen Grundsatz der Eintragung der Marke «telle quelle» bedeute (vgl. PLAISANT und FERNAND-JACQ, Noms et appellations

d'origine, S. 295 f.). Die abweichende Ansicht ALLART'S (Marques de fabrique et de commerce, S. 495), dass die Auslandsmarke nach der neuen Fassung des Art. 6 inskünftig, vorbehältlich der Ausnahmefälle in Abs. 2, in jeder Beziehung «telle quelle» zum Schutze zuzulassen sei: «quant au signe qui la constitue, quant à sa validité, quant à sa propriété», scheidet schon am Wortlaute des Abs. 2, aus dem sich klar ergibt, dass das Schutzprinzip «telle quelle» nicht erweitert werden wollte.

3.- Im vorliegenden Falle nun dreht sich der Streit nicht um eine bloss die Form der Marke beschlagende Frage, die allerdings nach dem hiefür massgebenden Rechte des Ursprungslandes endgültig zugunsten der Klägerin entschieden wäre. Die Beklagte bestreitet mit Recht nicht, dass ein aus bestimmt geformten, eng aneinander gereihten und parallel verlaufenden Wellenlinien bestehendes Zeichen, als abgeschlossenes Bild auf der Ware verwendet, an sich schutzfähig wäre; vielmehr behauptet sie, dass das Zeichen der Klägerin in Hinsicht auf die besondere Art seines Gebrauchs den allgemeinen Erfordernissen einer Marke nicht genüge, und diese Frage ist im Rahmen der in Art. 6 Abs. 2 rev. Pariser Verbandsübereinkunft aufgezählten Gründe, von denen hier speziell diejenigen in Ziff. 2 in Betracht kommen, ausschliesslich nach dem schweizerischen Markenrecht zu beurteilen (vgl. FINGER, Komm. z. Gesetz betr. Schutz der Warenbezeichnungen, 3. Aufl. S. 591, N. 6), auf welches denn auch die Vorinstanz abgestellt hat.

Seite: 65

Nach schweizerischer und übrigens allgemein herrschender Rechtsauffassung besteht der Zweck einer Fabrik- oder Handelsmarke darin, die Ware als aus einem bestimmten Geschäftsbetriebe stammend, sei es dem des Erzeugers oder des Händlers, zu kennzeichnen und dadurch von der Ware anderer zu unterscheiden, zu welchem Behufe ein solches, willkürlich gewähltes Merkzeichen auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung anzubringen ist. Eine derartige markenmässige Zeichenbenützung liegt aber hier nicht vor. Die Klägerin verwendet ihre Wellenlinien nicht in bildmässiger Begrenzung, sondern bringt sie beidseitig auf der ganzen Papierfläche gleichmässig an, um der Ware eine besondere Eigenschaft zu verleihen. Die Wellenlinien werden dadurch zum Bestandteil der Ware selbst und erfüllen eine in Hinsicht auf deren Zweckbestimmung notwendige technische Funktion, indem das Papier zufolge dieser Untergrundzeichnung einen erhöhten Schutz gegen Veränderungen an dem darauf angebrachten Text bietet. Es handelt sich also dabei im Wesen um etwas ganz anderes als die Hervorhebung der Unterscheidbarkeit oder Herkunft der Ware. Ist nun gemäss feststehender Praxis des Bundesgerichts (vgl. BGE 54 II 406 und dort zit. Entsch.) einem Zeichen der Markenschutz schon zu versagen, wenn es die Ware nach ihrer Beschaffenheit charakterisiert, - welchen Ungültigkeitsgrund auch Art. 6 Abs. 2, Ziff. 2 rev. Pariser Verbandsübereinkunft ausdrücklich vorsieht, - so muss dies umso mehr gelten, wenn es sich, wie hier, mit der Ware selber identifiziert (vgl. KOHLER, Warenzeichenrecht, S. 86 ff.). Der Schutz dieses, dem Wesen und Zweck einer Marke widersprechenden Zeichens würde der Anerkennung eines zeitlich unbegrenzten Monopols der Klägerin für die Herstellung derartiger Sicherheitspapiere gleichkommen. Dieses ausschliessliche Recht auf Ausbeutung des durch die besondere Verwendung der Wellenlinien bewirkten technischen Effekts aber hätte sich die Klägerin allenfalls nur durch ein Erfindungspatent sichern können, dessen Gültigkeitsdauer zudem nach Art. 10 des

Seite: 66

schweizerischen PatG. auf 15 Jahre beschränkt wäre. Die Erreichung dieses Zieles auf dem Umwege über das ausschliesslich dem Schutze des Individualzeichens dienende Markenrecht muss ihr schlechterdings versagt bleiben. Dass sie im Grunde diese Monopolstellung anstrebt, zeigt die Formulierung ihres Klagebegehrens, womit sie der Beklagten nicht die Verwendung eines Bildzeichens, sondern die Herstellung der bestimmten Ware selbst verbieten lassen will. Es könnte sich sogar fragen, ob ihrem Zeichen, mit Rücksicht auf die ihm zukommende, dem schweizerischen MSchG fremde Zweckfunktion und die damit angestrebte Monopolisierung des Erzeugnisses, der Schutz nicht auch gestützt auf Art. 6 Abs. 2, Ziff. 3 der rev. Pariser Verbandsübereinkunft zu verweigern wäre.

4.- Ebenso wenig kann die Klage aus dem Gesichtspunkte des Art. 48 OR geschützt werden. Wie das Bundesgericht, in Bestätigung seiner feststehenden Praxis, in BGE 54 II 63 neuerdings ausgesprochen hat, schliessen die Spezialgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz die Anwendung der gemeinrechtlichen Bestimmungen über die Haftung aus unerlaubter Handlung, und insbesondere über den unlauteren Wettbewerb, nur insoweit aus, als sie die Materie erschöpfend regeln und namentlich gegenüber dem gemeinen Recht einen erhöhten Rechtsschutz gewähren. Es können daher Handlungen, die nicht durch die Spezialgesetze verboten, den untersagten Tatbeständen aber ähnlich sind und die Voraussetzungen unerlaubter Handlungen erfüllen, auf Grund dieser Bestimmungen verfolgt werden. Dafür nun aber, dass sich hier die Beklagte, speziell in Hinsicht auf die Art und Weise, wie sie den Wettbewerb mit ihren Sicherheitspapieren betreibt, Handlungen zuschulden kommen lasse, welche zur Täuschung über den Ursprung der Waren führen

können, liegt nichts vor. Unter den gegebenen Umständen drängt sich die Annahme auf, dass sie das der Untergrundzeichnung der Klägerin ähnliche Wellenbild nicht deshalb gewählt hat, um dieser zu schaden, sondern wohl deshalb, weil die einfachen, eng aneinander

Seite: 67

gereihten Linien, die in der Ausführung der Klägerin kein irgendwie originelles, die Ware individualisierendes Gepräge aufweisen, naturgemäss zur Schaffung eines Sicherheitspapiers besonders geeignet und in horizontaler Anordnung für den Gebrauch des Papiers am bequemsten sind. Übrigens stellt die Vorinstanz in tatsächlicher Beziehung für das Bundesgericht verbindlich fest, dass wesentliche Verwechslungen der beiderseitigen Waren nicht vorkommen, da einerseits der im Papierhandel nicht bewanderte Abnehmer auf diese, nicht in der Art eines Kenn- und Merkzeichens verwendeten, dem Sicherheitspapier eigentümlichen Linien kaum achte, wenn er sich über die Herkunft der Ware vergewissern wolle, und andererseits der im Papierhandel erfahrene Abnehmer durch Befühlen des Papiers deutlich den Unterschied zwischen der Ware der Klägerin und derjenigen der Beklagten erkenne. Zudem besteht eine Verwechslungsgefahr umsoweniger, als beide Parteien auf ihren Erzeugnissen ein von ihnen allein geführtes Wasserzeichen anbringen, nämlich die Klägerin die Worte «National Safety Paper» und die Beklagte die Worte: «Papier Art of Sûreté». Die Klägerin wendet freilich ein, dass sie ihr Wasserzeichen meistens, namentlich auf Wunsch schweizerischer Banken, weglasse und durch den Namen der betreffenden Bank ersetze; allein solchenfalls ist ja der Abnehmer notwendig über die Provenienz des Papiers orientiert und eine Verwechslung daher ausgeschlossen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. Dezember 1927 bestätigt