

S. 46 / Nr. 10 Registersachen (d)

BGE 56 I 46

10. Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Februar 1930 i. S. Erste Österreichische Glanzstofffabrik A.-G. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Regeste:

Art. 6 Abs. 2 Ziff. 3 der Allgemeinen Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums und Art. 3 BG über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken.

Verstoss einer Wortmarke gegen die guten Sitten wegen Unwahrheit,

A. - Die Erste Österreichische Glanzstofffabrik A.-G. in St. Pölten (Niederösterreich) ist seit 11. Januar 1929 Inhaberin der unter den Nummern 104913 und 104914 eingetragenen österreichischen Marke «Tragiseta». Sie liess die Marke am 28. Februar 1929 unter den Nummern 62202 und 62203 beim Bureau der internationalen Union für geistiges Eigentum in Bern eintragen. Sie bezeichnete

Seite: 47

sie als Marke für: «Soie artificielle, crin artificiel, paille artificielle, fils artificiels de tous genres, tissus de tous genres, bonneteries et tricotages, bas, dentelles et broderies, étoffes, rubans, bordures, fils, filés, cordonnets et galons en ces matières artificielles susnommées seules ou en mélange avec d'autres fibres textiles quelconques.»

Am 2. August 1929 liess das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum dem internationalen Bureau mitteilen, dass die Marke «Tragiseta» für den Schutz in der Schweiz nicht zugelassen werden könne. Dieses leitete die Verfügung am 12. August 1929 an die Erste Österreichische Glanzstofffabrik A.-G. weiter.

B. - Am 11. September 1929 hat die Gesuchstellerin gegen die Verweigerung des Markenschutzes die verwaltungrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen.

C. - Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hat in seiner Beschwerdeantwort vom 28. Oktober 1929 Abweisung der Beschwerde, eventuell Gutheissung nur in dem Umfang beantragt, als die von der Beschwerdeführerin erwähnten Waren wirkliche Seide enthalten.

D. - Das Bundesgericht als eidgenössisches Verwaltungsgericht hat in analoger Anwendung des Art. 14 des Bundesgesetzes über die eidgenössische Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege (VDG) das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zur Vernehmlassung in dieser Beschwerdesache ersucht. Da; Justiz- und Polizeidepartement seinerseits hat das Organ des in Frage kommenden Fachverbandes, den Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, um ein Gutachten gebeten. Der Vorort ist dem Gesuch nachgekommen und hat sich in seinem Gutachten ausgesprochen, dass unter Seta, Seide, nur die Naturseide verstanden werden könne. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat sich in seiner Vernehmlassung vom 30. November 1929 zu derselben Auffassung bekannt.

B. - Das vom Bundesgericht um ein weiteres Gutachten ersuchte Eidgenössische Gesundheitsamt hat in

Seite: 48

seiner Eingabe vom 21. Dezember 1929 ausgeführt, dass nach Treu und Glauben im Verkehr unter Seta, Seide, Soie, nur Naturseide verstanden werden könne und dass sich die Kunstseide durch eine Reihe von physischen und chemischen Eigenschaften von der Seide unterscheide.

F. - Die beiden Gutachten und die Vernehmlassung des Justiz- und Polizeidepartementes sind der Rekurrentin zur Einsicht und Beantwortung zugestellt worden. In ihren Eingaben vom 24. Dezember 1929 und 14. Januar 1930 hat sie an der Beschwerde und an der Begründung derselben festgehalten. Das Bundesgericht zieht in Erwägung.

1.- Nach Ziff. 1 Abs. 1 des Anhanges des VDG unterliegen im Sinne einer beschränkten Generalklausel die Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum in Markensachen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Da die vorliegende Beschwerde zweifellos eine Markensache betrifft, ist das Bundesgericht zuständig, sie zu beurteilen.

2.- Nach Art. 5 Abs. 1 des internationalen Abkommens von Madrid vom 14. April 1891, revidiert 6. November 1925 in Haag, haben die Behörden eines Landes, dessen Gesetzgebung sie ermächtigt, die Befugnis zu erklären, dass einer ihnen vom internationalen Bureau mitgeteilten ausländischen Marke der Schutz verweigert werden müsse. Der Schutz darf aber durch die Gesetzgebung eines Landes nur verweigert werden, wenn auf Grund der allgemeinen Verbandsübereinkunft auch die unmittelbare Eintragung der Marke in dem betreffenden Land abgelehnt werden könnte. Art. 6 Abs. 2 Ziff. 3 der allgemeinen Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums,

revidiert letztmals am 6. November 1925 bestimmt sodann:

«Jede im Ursprungsland regelrecht eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke soll in allen andern Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden.

Seite: 49

Es können jedoch zurückgewiesen und als ungültig erklärt werden Marken, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen.»

Damit stimmen überein Art. 3 des schweizerischen Markenschutzgesetzes von 1890 und Art. 14 Ziff. 2 des BG vom 21. Dezember 1928 über die Abänderung des Markenschutzgesetzes vom 26. September 1890, wonach die Marke nicht zu schützen ist, wenn sie gegen die guten Sitten verstösst. Art. 9 Abs. 1 des Bundesratsbeschlusses über die Ausführung des 1925 revidierten Markenabkommens vom 18. Mai 1928 endlich weist das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum an, gegenüber internationalen Marken die Verweigerung des Schutzes auszusprechen, wenn die Bundesgesetzgebung es vorsieht.

Ein Verstoss gegen die guten Sitten kann darin liegen, dass durch das Handeln ein unsittlicher Erfolg erstrebt oder befördert, dass dadurch das Gebotene verhindert wird oder dass es sonstwie aus einer verwerflichen Gesinnung fliesst und das sittliche Gefühl verletzt (vgl. BGE 26 II S. 142). Entscheidend bei der Prüfung, ob die Vorschriften der Sittlichkeit verletzt sind, ist nicht die subjektive Denkweise der Beteiligten, sondern die Anschauung der gerecht und billig denkenden Volksgenossen. Ein Verstoss kann aber auch vorliegen, wenn den Parteien die Sittenwidrigkeit ihres Tuns nicht bewusst ist (VON TUHR, OR I S. 223). Von dieser Auffassung geht gerade das Markenschutzgesetz aus; denn es erklärt den Masstab der guten Sitten auf die Marke als solche anwendbar, nicht auf die Erfindung, Schaffung oder Anmeldung der Marke. Nicht das menschliche Handeln, sondern sein Erzeugnis, losgelöst von der Einsicht und Gesinnung des Handelnden, ist hier Gegenstand der Prüfung. Daher liegt in der Verweigerung des Markenschutzes wegen Verstossens der Marke gegen die guten Sitten nicht in jedem Fall der Vorwurf, dass der Verstoss dem Gesuchsteller bewusst gewesen sei.

Eine Marke kann nicht nur durch ihren in sexueller,

Seite: 50

religiöser oder staatlich- politischer Hinsicht anstössigen Inhalt gegen die guten Sitten verstossen, sondern auch durch ihre Unwahrheit. Das Gebot der Wahrhaftigkeit ist ebenfalls ein sittliches Gebot. Der Staat kann daher, indem er die sittliche Ordnung gleich der rechtlichen mit den Mitteln des Rechtes schützt, nicht Rechte verleihen, die bei der Ausübung durch ihren Inhalt Unwahrheiten verbreiten. Bezeichnungen, die durch ihr blosses Dasein und durch ihren Gebrauch geeignet sind, Irrtümer zu erregen und die Abnehmer zu täuschen, verstossen gegen die guten Sitten und sind zurückzuweisen. (Vgl. KOHLER, Das Recht des Markenschutzes S. 169 ff. und POUILLET, Traité des Marques de Fabrique, S. 91 Nr. 92). Das entspricht auch dem Bestreben der Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Gegenwart, den Grundsatz von Treu und Glauben im Verkehr auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Wettbewerbes auf möglichst wirksame Weise zu Geltung zu bringen (vgl. BGE 60 II S. 202).

Ob die Bezeichnung «Tragiseta» zu Täuschungen Anlass gibt und daher mit Recht zurückgewiesen worden ist, lässt sich nicht durch eine begriffliche Erörterung beantworten. Die Beschwerdeführerin hat auf ein deutsches Urteil vom 3. April 1929 über die Zulässigkeit der Bezeichnungen «Bembergseide» und «Agfaseide» verwiesen (Markenschutz und Wettbewerb, Jahrgang 29, 1929, S. 462 ff.), in dem das Kammergericht ausgeführt hat, dass der Begriff der Seide heute zu einem Oberbegriff geworden sei, der die Unterbegriffe Naturseide und Kunstseide umfasse. Allein ein Oberbegriff der Seide wäre ein vollständig inhaltsloser Begriff, dem weder ein Rohstoff, noch eine bestimmte Gattung von Rohstoffen entsprechen würde. Die Rohstoffe für die gebräuchlichen Gewebe unterscheiden sich nach ihrer Gewinnung voneinander, und ihre Bezeichnungen deuten auf diese Unterschiede in der Gewinnung hin; Seide ist das Gespinnst, das von der Seidenraupe gewonnen wird; Baumwolle ist die Pflanzenfaser, die ein Strauch liefert. Nach dieser

Seite: 51

für die Begriffsbildung massgebenden Richtung, der Art und Weise der Gewinnung, haben Seide und Kunstseide keine übereinstimmenden Merkmale, nicht mehr Gemeinsames als etwa Seide und Wolle. Ein Oberbegriff der Seide wäre aber nicht nur inhaltslos, sondern auch zwecklos. Damit nämlich eine Einteilung sachlich begründet sei, genügt es nicht dass sich der Begriff klar von andern Begriffen unterscheiden lasse, z. B. der Oberbegriff der Seide vom Begriff der Wolle oder des Flachses, sondern jede Einteilung muss auch einen Zweck haben und ihm entsprechen, sonst ist sie willkürlich. (Vgl. W. BURCKHARDT, Der Vertrag usw. S. 12 in der Berner Festgabe an das Bundesgericht.) Mit der Bildung eines Oberbegriffes der Seide will man nun nicht sagen, dass Natur- und Kunstseide trotz

verschiedener Herkunft gemeinsame Merkmale haben, z. B. im Glanz und Gewicht und in der Verwendung, denn solche gemeinsame Merkmale finden sich auch zwischen Wolle und Baumwolle, Leinfasern und Baumwolle, Papier und Pergament, Bienenhonig und Kunsthonig usw., und man hat deswegen keine neuen Begriffe unter Absehung von der verschiedenen Gewinnung gebildet. Mit der Bildung eines Oberbegriffes der Seide wird offenbar kein anderer Zweck verfolgt, als der, die Bezeichnung Seide für den bis jetzt als Kunstseide bekannten Stoff gewissermassen zu sanktionieren. Da es sich im vorliegenden Fall gerade fragt, ob diese Bezeichnung zulässig ist, kann aus einer Begriffsbildung nichts abgeleitet werden, in der die Frage schon beantwortet und die daher tendenziös ist. Daraus, dass der schweizerische Gebrauchszolltarif vom 1. Juli 1921 die Seide und die Kunstseide unter dem Abschnitt Seide (VII C, Positionen 432 - 445 a, 445 b - 446 b und 447 a - 448) zusammenfasst, kann nicht auf einen Oberbegriff geschlossen werden; denn bei der Einteilung eines Zolltarifes sind ausschliesslich die Bedürfnisse des Zollwesens massgebend. Die Berechtigung eines Oberbegriffes Seide ergibt sich auch nicht daraus, dass man die Naturseide im Verkehr

Seite: 52

immer häufiger als reine Seide oder Naturseide, statt nur als Seide, bezeichnet; denn damit wollte man offenbar nicht das Gemeinsame, sondern das Unterschiedliche betonen und Verwechslungen vorbeugen.

Aus der Ablehnung eines Oberbegriffes Seide für Natur- und Kunstseide ergibt sich jedoch nicht ohne weiteres, dass alle Marken unzulässig sind, welche die Bezeichnung Seide für Kunstseide verwenden. Es sind Fälle denkbar, in denen derselbe Ausdruck für verschiedene, unter keinen Oberbegriff fallende Gegenstände gebraucht werden kann, ohne dass die Gefahr einer Täuschung besteht. So wird unter Zucker in der Schweiz sowohl der Rohr-, als der Rübenzucker verstanden, und es wäre kaum anzunehmen, dass sich jemand durch die Bezeichnung von Rübenzucker als Zucker täuschen lasse. Entscheidend sind also nicht begriffliche Ableitungen, sondern die Vorstellungen, die durch eine Bezeichnung erweckt werden.

Wie bei der Entscheidung, ob sich eine neue Marke gemäss Art. 6 Abs. 1 und 3 des Markenschutzgesetzes genügend von einer bestehenden Marke unterscheidet, ist auch bei der Frage, ob eine neue Marke Anlass zu Täuschungen gebe, darauf abzustellen, ob Verwechslungen möglich sind und nahe liegen. (Vgl. BGE 31 II S. 738, 35 II S. 338, 34 II S. 372, 39 II S. 358, 50 II S. 76, 52 II S. 166, 53 II S. 360.) Es kann nicht gesagt werden, dass im vorliegenden Fall Verwechslungen durch die Natur der Sache ausgeschlossen seien, so wie das Bundesgericht z. B. in seinem Urteil vom 18. Oktober 1927 i. S. The Yale and Towne Manufacturing Co^o gegen Jakob Laib & Cie (BGE 53 II S. 361) erkannt hatte, dass die Marken Yale und Yala für Sicherheitsschlösser einerseits und für Tricotwaren andererseits nebeneinander bestehen können. Die aus den beiden Rohstoffen Seide und Kunstseide hergestellten Gewebe und andern Erzeugnisse sind sich äusserlich im Gegenteil sehr ähnlich, und vom Laien, der mit den feinem Eigenschaften und Unterscheidungsverfahren nicht vertraut ist, nicht voneinander zu unterscheiden.

Seite: 53

Nach dem Gutachten des Vorortes des schweizerischen Handels- und Industrievereins, das mit demjenigen des eidgenössischen Gesundheitsamtes übereinstimmt, ist die Unterscheidung gelegentlich sogar für den Fachmann schwierig. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass in Bezug auf Strumpfwaren jede Hausfrau und jedes Mädchen heutzutage als branchekundig anzusehen sei, lässt sich nicht halten, abgesehen davon, dass der Markenschutz nicht nur für Strumpfwaren gefordert wird. Das Strafgericht des Kantons Baselstadt hat in einem vom Appellationsgericht bestätigten Urteil betreffend unlauteren Wettbewerb vom 21. November 1928 (Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 42. Jahrgang, 1929 S. 376 ff.) ausgeführt, die Befragung verschiedener an dem Prozess nicht beteiligter Frauen habe ergeben, dass sie Seide und Kunstseide infolge der täuschenden Bezeichnungen wiederholt verwechselt hatten, und selbst Mitglieder des Gerichtes seien dieser Täuschung unterlegen. Die Unterschiede verwischen sich bei der gefärbten Fertigware gegenüber dem Rohstoff noch stärker. Es wird bei dem Publikum der Glaube erweckt, es handle sich um ein besonders günstiges Angebot von Naturseide, wenn in Wirklichkeit Kunstseide angepriesen wird. Dazu kommt, dass es im Verkehr zwischen Detaillist und Verbraucher, wo die Verwechslungsgefahr am grössten ist, meistens gar nicht möglich ist, vor dem Kaufabschluss die Prüfung vorzunehmen, die sicher ergibt, ob Kunstseide oder Naturseide angeboten wird.

Es kann auch nicht gesagt werden, dass das Publikum kein Interesse an der Vermeidung von Täuschungen habe. Zwischen Seide und Kunstseide bestehen erhebliche Qualitäts- und Preisunterschiede. Es kann dem Käufer nicht einerlei sein, ob er Seide oder Kunstseide kauft und zu welchem Preis er kauft. Da das Verbot der täuschenden Marken den Wettbewerb beschränken will, kann schliesslich auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass neben dem Publikum auch die Erzeugung und der Handel von

Seite: 54

Naturseide an dem Wettbewerb beteiligt sind und dass diese zweifellos ein Interesse an der Vermeidung von Verwechslungen haben.

Es bedarf keiner Begründung mehr, dass die Bezeichnung der Kunstseide als Seide schlechthin unwahr und unrichtig ist. Unter Seide kann nur die Naturseide verstanden werden. Aber auch der Gebrauch einer zusammengesetzten Bezeichnung für Kunstseide kann zu Täuschungen führen, wenn sie die Bezeichnung Seide enthält. Die Beschwerdeführerin kann sich nicht darauf berufen, dass auch für die Naturseide namentlich in der Reklame immer mehr zusammengesetzte Bezeichnungen gebräuchlich werden, wie «reine Seide», oder «Naturseide»; denn die Wahl solcher nähern Umschreibungen zeigt gerade, wie gross die Verwechslungsgefahr ist. Anzupassen hat sich das neue Erzeugnis, für das der Ausdruck Seide nicht nur nicht eingebürgert, sondern geradezu falsch ist.

Der Ausdruck Kunstseide ist freilich auch in der Schweiz zu einer gebräuchlichen Sachbezeichnung geworden, und er enthält selbst das Wort Seide. Ebenso enthält die französische und italienische Sachbezeichnung den Ausdruck soie, seta. Im In- und Ausland gibt es verschiedene Firmen der Kunstseideproduktion, deren Name das Wort Seide enthält, und im Ausland gibt es sogar mehrere Fabrikmarken für Kunstseidenerzeugnisse, die den Ausdruck Seide in irgend einer Zusammensetzung verwenden. (Vgl. die Zusammenstellung im Neujahrsblatt 1930 der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, S. 45.) So hatte ferner das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement in einem Entscheid vom 16. Mai 1929 über einen Rekurs gegen das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum vom 18. Dezember 1928 über die Zulässigkeit der internationalen Marke «Tolsilk» in der Schweiz für Baumwollgewebe zu entscheiden. Allein in manchen von diesen Fällen wird durch die dem Worte Seide beigefügte Bezeichnung deutlich erkennbar gemacht, dass es sich nicht um Naturseide, sondern um Kunstseide

Seite: 55

handle, so wie aus dem Ausdruck Baumwolle hervorgeht, dass nicht die Wolle des Schafes gemeint ist. Bei dem Ausdruck Bembergseide z. B., der dem von der Beschwerdeführerin erwähnten, in der Zeitschrift «Markenschutz und Wettbewerb» abgedruckten Urteil des Kammergerichtes zu Grunde liegt, ist die Firma als Zusatz zum Wort Seide gewählt worden; es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Kunstseidefabrik in der Schweiz einmal derart bekannt wird, dass die Beifügung der Firma zum Wort Seide jedermann erkennen lässt, dass eine Kunstseide, nämlich die Kunstseide dieser Fabrik gemeint ist. Ebenso gibt das Wort Kunstseide selbst wohl zu keinen Täuschungen Anlass; denn es dürfte jedermann geläufig sein, dass man damit nicht sagen will, es sei auf künstlichem Weg hergestellte Seide, sondern dass Kunstseide ein anderer Stoff ist. Der Zusatz «Kunst» entkräftet die Bezeichnung als Seide. Gegen die Wahl solcher Wortmarken, welche die Bezeichnung als Seide in der Vorstellung des Publikums entkräften, ist vom Gesichtspunkt der guten Sitten nichts einzuwenden; denn durch die Entkräftung wird die Täuschung verhindert, die sonst das Wort Seide hervorrufen könnte. Solange in der Kunstseidenindustrie eine neue Sachbezeichnung für Kunstseide nicht gefunden wird, welche das Wort Seide nicht enthält, und solange Auswege, wie «Glanzstoff» usw. sich nicht eingelebt haben, wird der Anschluss der Kunstseidenmarken an die Bezeichnung Seide nicht immer zu vermeiden sein. Nach schweizerischem Recht ist jedoch zu verlangen, dass diese Marken so gewählt werden, dass sie zu keinen Täuschungen führen.

Prüft man die Marke «Tragiseta» nach diesen Grundsätzen, so ergibt sich zunächst, dass sie die italienische Bezeichnung für Seide, das Wort «Seta», ohne Veränderung oder Verstümmelung enthält. Sie ist daher an sich geeignet, das Publikum zu täuschen. Dass gerade die italienische Sachbezeichnung gewählt wurde, ist ohne Belang, da das Italienische in der Schweiz mit dem

Seite: 56

Deutschen und Französischen rechtlich gleichgestellte Landessprache ist und eine Marke nicht geschützt werden kann, die auch nur in einem Sprachgebiet und zudem kleinen Teil des Landes, Anlass zu Täuschungen geben kann. Der Zusatz «Tragi...» ist nach der Zugabe der Beschwerdeführerin und nach den den Wortschatz der italienischen Sprache enthaltenden und erklärenden Wörterbüchern (vgl. PIANGIANI, Vocabolario etimologico S. 1452, und PANZINI, Dizionario moderno S. 566) eine reine Phantasiebezeichnung. Als solche wäre das Wort Tragi für eine Wortmarke zulässig, da es weder ein Freizeichen, noch eine Beschaffenheitsbezeichnung darstellt. Dagegen ist es nicht geeignet den Zusatz «Seide» zu entkräften, da es selbst keinen Sinn hat. Es kann die Bedeutung, als ob es sich um Seide handle, einigermaßen verbergen, aber nicht beseitigen und daher immer noch zu Täuschungen führen. Verstösst aber eine Bezeichnung als Marke gegen die guten Sitten, weil sie zur Hintergehung des Publikums führt, so macht es nichts aus, ob sie allein oder in Zusammensetzung mit Elementen verwendet wird, gegen die ihrerseits nichts einzuwenden ist. (Vgl. KOHLER, Recht des Markenschutzes S. 192, Warenzeichenrecht, S. 75, 77, 246 und PAUL

SCHMID, Warenzeichenrecht S. 339).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen