

S. 222 / Nr. 37 Markenschutz (d)

BGE 56 II 222

37. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18 Juni 1930 i. S. J. P. Bemberg Aktiengesellschaft gegen Novaseta Aktiengesellschaft.

Seite: 222

Regeste:

Markenschutz: Unterscheidbarkeit der Wortmarke für Kunstseide «Cuprofil» von «Cuprofino» durch wesentliche Merkmale? Entscheidend sind nicht Silbenzahl und Endungslaut, sondern Wortlaut und Wortbild und die Vorstellungen der Einzelverbraucher über die Bedeutung, nicht die der Zwischenhändler. Unerheblichkeit des Umstandes, dass die Waren häufiger unter andern Bezeichnungen bekannt sind, als unter den Marken.

Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG.

Der Ausdruck «Novaseta» ist eine Sachbezeichnung für Kunstseide. Die Beifügung einer Sachbezeichnung zu einer für sich ungültigen Wortmarke macht diese nicht schutzfähig.

Art. 3 Abs. 2 MSchG.

Ungültigkeit der Marke «Novaseta soie cupro-artificielle».

A. - Die J. P. Bemberg A.-G. in Barmen-Rittershausen liess am 7. Juli 1924-29. November 1924 in Deutschland die für Kunstseide und Kunstseidefabrikate bestimmten Wortmarken «Cuprofino», unter Nr. 324774 und «Cupro», unter Nr. 324775 eintragen. Diese Marken wurden am 30. Dezember 1924 beim internationalen Bureau für geistiges Eigentum in Bern hinterlegt, «Cuprofino» unter Nr. 39738, «Cupro» unter Nr. 39739.

Die Novaseta A.-G. in Arbon liess beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern drei Wortmarken ebenfalls für Kunstseide und ihre Erzeugnisse eintragen, nämlich am 22. Oktober 1928 «Cuprofil» unter Nr. 69005, am 15. Dezember 1928 «Novaseta Cuprofil» unter Nr. 69004 und am 8. Januar 1929 «Novaseta, Soie Cupro-Artificielle» unter Nr. 69021.

Seite: 223

Nach Veröffentlichung dieser drei schweizerischen Marken im Handelsamtsblatt vom 24. und 31. Januar 1929 verlangte die J. P. Bemberg A.-G. am 17. Mai 1929 von der Novaseta A.-G., dass sie im eidgenössischen Register wieder gelöscht werden, da das Wort «Cuprofil» sich nicht hinreichend von der Marke «Cuprofino» unterscheide, um gesetzlich geschützt zu sein, und da das Wort «Novaseta» eine Sachbezeichnung darstelle und weder für sich, noch in Verbindung mit den andern Bezeichnungen der Novaseta A.-G. als Marke zulässig sei. Die Novaseta A.-G. wies das Löschungsbegehren, die J. P. Bemberg A.-G. einen Vermittlungsvorschlag der Novaseta A.-G. ab.

B. - Am 27. Dezember 1929 hat die J. P. Bemberg A.-G. gegen die Novaseta A.-G. Klage auf Ungültigerklärung und Löschung der drei im Register des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum eingetragenen Marken «Novaseta Cuprofil» Nr. 69004, «Cuprofil» Nr. 69005 und «Novaseta, Soie Cupro-Artificielle», Nr. 69021 erhoben.

In der Beantwortung der Klage hat die Beklagte auf die Marke «Cuprofil» Nr. 69005 ausdrücklich verzichtet, jedoch mit dem Vorbehalt, damit nicht anzuerkennen, dass sich «Cuprofil» von «Cuprofino» nicht genügend unterscheide, um geschützt zu sein.

C. - Das Obergericht des Kantons Thurgau als einzige kantonale Instanz in Markenschutzsachen hat die Klage am 8. April 1930 abgewiesen, soweit sie durch die Beklagte nicht anerkannt worden war.

D. - Gegen das Urteil des Obergerichtes hat die Klägerin rechtzeitig und in der gesetzlichen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag gestellt, die Klage auf Ungültigkeit und Löschung der verbliebenen Marken Nr. 69004 und Nr. 69021 sei zu schützen.

E. - ...

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Klage auf Ungültigerklärung und Löschung der Marke «Cuprofil» Nr. 69005 ist durch Verfügung

Seite: 224

der Beklagten anerkannt worden und somit noch vor der Fällung des angefochtenen Entscheides aus dem Streite gefallen. Deshalb hat die Vorinstanz nicht mehr untersucht, ob sich diese Marke «Cuprofil» der Beklagten durch wesentliche Merkmale von der früher eingetragenen «Cuprofino» der Klägerin abhebe, wie Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890 es verlangt. Da das Wort «Cuprofil» jedoch auch einen Bestandteil der noch im

Streite liegenden Marke «Novaseta Cuprofil» bildet, und da der andere Bestandteil dieser Marke, das Wort «Novaseta», wie noch auszuführen sein wird, als Sachbezeichnung nicht schutzfähig ist, empfiehlt es sich, die Frage der Zulässigkeit von «Cuprofil» neben «Cuprofino», dennoch zuerst zu prüfen.

Die Wortmarken «Cuprofino» der Klägerin und «Cuprofil» der Beklagten sind nicht für Erzeugnisse gewählt worden, die nach ihrer Natur völlig verschieden sind; sie beziehen sich im Gegenteil nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien auf dieselben Waren, auf Kunstseide und Kunstseidefabrikate. Art. 6 Abs. 3 MSchG, der ausnahmsweise gleiche oder ähnliche Marken zulässt, wenn es sich um gänzlich verschiedene Waren handelt, ist daher nicht anwendbar; ja es ist sogar nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bei Marken, die für Erzeugnisse genau gleicher Art bestimmt sind, die Unterscheidbarkeit streng zu beurteilen. (Vgl. das Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. März 1926 i. S. Konservenfabrik Rorschach gegen Konservenfabrik Lenzburg, BGE 52 II S. 166 ff.)

Nach der Darstellung der Beklagten soll sich «Cuprofil» deshalb genügend von «Cuprofino» unterscheiden, weil die Wörter nicht dieselbe Silbenzahl haben und weil das erstere auf einen Mitlaut, das zweite auf einen Selbstlaut endet. Allein das sind für sich keine wesentlichen Merkmale im Sinne des Art. 6 Abs. 1 MSchG. Wenn nur darauf abgestellt werden dürfte, wäre es möglich, eine beliebige

Seite: 225

Anzahl neuer, schutzfähiger Marken dadurch zu prägen, dass man bereits eingetragenen, auf einen Konsonanten endenden Marken einen Vokal anhängt, wodurch auch die Zahl der Silben vermehrt würde. Das Bundesgericht hat aber schon durch sein Urteil i. S. Christian gegen Quartier Fils vom 19. Februar 1924 erkannt, dass Endungslaut und Silbenzahl nicht als entscheidende Merkmale angesehen werden können; denn es hat die Gültigkeit der Marke «Gênes» neben «Génie» trotz Abweichung in jenen Eigenschaften verneint. (Vgl. BGE 50 II S. 73.) Entscheidend sind Klang und Bild einer Wortmarke (BGE 50 II S. 76), und zwar ist auf den Klang mehr Gewicht zu legen, als auf das Wortbild. (Vgl. BGE 50 II S. 78; 52 II S. 167.) Ein Wort kann anders klingen, als ein anderes und sich von ihm doch durch Silbenzahl und Endung unterscheiden, und es kann umgekehrt der Ton sehr ähnlich, die Silbenzahl und der Endungslaut aber verschieden sein. Das Bundesgericht hat allerdings unter andern Merkmalen auch schon auf die Silbenzahl abgestellt (vgl. BGE 36 II S. 261); daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, dass die darin fehlende Übereinstimmung zwischen zwei Wortmarken schon eine genügende Unterscheidbarkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 1 MSchG begründe. Die Beklagte kann sich freilich darauf berufen, dass auch der zweitletzte Laut verschieden ist; wenn man vom Schlussvokal von «Cuprofino» absieht, unterscheiden sich die Marken noch dadurch, dass die eine auf ein l, die andere auf ein n endet. Dieser Unterschied ist jedoch unwesentlich; denn die ersten sieben Buchstaben «Cuprofi..» machen den hauptsächlichsten Teil des Wortlautes und des Wortbildes aus, und es ist nicht möglich, sie bei der Aussprache zu unterdrücken. Das Bundesgericht hat die Verwechslungsgefahr bei Wortmarken stets streng beurteilt; so hat es keine genügende Verschiedenheit zwischen den Wortmarken «Citrogen» und «Citrovin» (BGE 36 II S. 250), «Honneur» und «Bonheur» (BGE 36 II

Seite: 226

S. 428), «Hygis», und «Glygis» (BGE 47 II S. 363), «Gênes» und «Génie» (a.a.O.) und «Hero» und «Goro» (BGE 52 II S. 166) angenommen. Wenn andererseits auf eine genügende Abweichung von «Dido» gegenüber «Lilo» erkannt wurde (BGE 31 II S. 738), lag der Grund darin, dass man bei einzelnen Warengattungen - damals handelte es sich um Taschenuhren - vom Käufer billigerweise eine grössere Aufmerksamkeit verlangen darf. Die Gültigkeit der Marke «Bursolin» neben «Basolin» (BGE 42 II S. 672) wurde damit begründet, dass die Endsilbe «lin» bei Marken für chemische und pharmazeutische Erzeugnisse wiederkehrt und gebräuchlich geworden ist, ohne eine bestimmte Sache zu bezeichnen und dass die ersten Silben deutlich von einander abweichen.

Die Beklagte hat eingewendet, «Cuprofil» und «Cuprofino» hätten eine verschiedene Bedeutung und erwecken verschiedene Vorstellungen; «Cuprofil», heisse Kupferfaden, «Cuprofino» feines Kupfer. Auf diese Einwendung ist des Nähern einzutreten, denn damit wird geltend gemacht, dass es sich nicht um reine Phantasiemarken handle, bei denen Wortbild und Klang massgebend sind, sondern um Marken, bei denen es auch auf die Vorstellung ankomme.

Cuprum ist das lateinische Wort für Kupfer. Im Italienischen heisst Kupfer «rame»; cupro für Kupfer kommt zwar vor, ist aber ein Latinismus und nicht gebräuchlich. (Petrocchi, Novo dizionario universale della lingua italiana.) In der deutschen und französischen Sprache kommen cupro, cupra oder Kupro, Kupra als Vorsilben von Bezeichnungen für Kupferverbindungen vor. Der Gebrauch von «cupro» in Wortmarken für Kunstseide beruht nicht auf Phantasie, sondern hängt damit zusammen, dass bei einem der verschiedenen Verfahren die spinnfähige Lösung für die Herstellung von Kunstseide aus mit Natronlauge behandelter Zellulose und Kupramminhydroxyd beschaffen wird. Die

Marken «Cuprofino» und «Cuprofil» weisen daher auf das besondere Herstellungsverfahren.

Seite: 227

Abgesehen von der Frage, ob der Ausdruck «Cupro» in dieser Verwendung nicht die Sachbezeichnung für die auf diese Weise hergestellte Kunstseide sei, kann sich die Beklagte jedenfalls nicht darauf berufen, dass nur der Bestandteil «fino» in der Marke «Cuprofino» schutzfähig sei und dass damit die Silbe «fil» in «Cuprofil» nichts gemeinsam habe. Wie das Bundesgericht am 22. April 1910 i. S. Klingler gegen Dr. H. Bleier & Cie (BGE 36 II S. 256 ff.) gefunden hat, dürfen Wortmarken bei der Beurteilung ihrer Unterscheidbarkeit nicht in zwei gleiche Stämme und zwei im Klang verschiedene Endungen zerlegt werden, auch wenn die Stämme Freizeichen sind. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass in solchen Fällen durch die Wortverbindung ein neues Wort mit einer im Klang, in der Länge, in der Betonung und im Bild eigenen Vorstellung geprägt wird. Darauf kommt es an. Was in dem erwähnten Entscheid über «Citrogen» und «Citrovin» ausgeführt wurde, trifft auch für die heutige Beklagte zu; sie hätte - die Freizeichennatur des Stammes «Cupro» vorausgesetzt - mit den verfügbaren sprachlichen Mitteln leicht eine ein- oder mehrsilbige Endung erfinden können, um ein völlig verschiedenes Phantasiewort zustande zu bringen. «Cuprofil» entspricht dieser Anforderung nicht; denn es gleicht als Ganzes sehr der Marke «Cuprofino», zumal der Ton bei beiden Wörtern auf dem i liegt.

Bei der Beurteilung der Einwendung der Beklagten, «Cuprofil» und «Cuprofino» erwecken verschiedene Vorstellungen, jenes bedeute Kupferfaden, dieses feines Kupfer, ist zuerst zu untersuchen, auf wessen Vorstellungen es überhaupt ankommt. Die Vorinstanz hat unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes ausgeführt, dass der Eindruck entscheidend sei, der bei der Käuferschaft der Ware anlässlich des Einzeleinkaufes erweckt werde. (Vgl. BGE 43 II S. 682; 52 II S. 167.) Darauf hat das Obergericht festgestellt, dass, aus den von der Klägerin eingereichten Rechnungen zu schliessen, die Erzeugnisse der Parteien lediglich an Weber und Zwirner

Seite: 228

verkauft würden, die als Fachleute ein feineres Unterscheidungsvermögen hätten. Allein die Rechnungen sind durch die Klägerin eingereicht worden, um zu beweisen, dass sie die Marke ausnütze, nicht um darzutun, wer als Käufer in Betracht falle. Nach der durch die Akten ausgewiesenen Hinterlegungsurkunde des internationalen Bureau's für geistiges Eigentum ist die Marke «Cuprofino» u. a. für Faden, Schnüre, Fasern, Filets, Bonneteriewaren, Strickwaren, Verpackungsmaterial, Matratzenmaterial bestimmt, also für eine ganze Reihe von Erzeugnissen, die nicht an Weber und Zwirner abgesetzt werden. Die Beklagte hat nicht dargetan, dass die Klägerin die Marke «Cuprofino» nur für einen Teil der Waren ausbeute, für die sie sie habe eintragen lassen. Die Marke «Cuprofil» der Klägerin ist ebenfalls für Kunstseide und Kunstseidewaren eingetragen worden, also teilweise auch für Erzeugnisse, die nicht an Weber und Zwirner abgesetzt werden. Auch wenn diese Waren nicht unmittelbar an den Verbraucher abgegeben würden, wäre nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung deren Unterscheidungsvermögen massgebend, nicht das der Grossisten und Zwischenhändler. (BGE 50 II S. 76 ff.) Die Vorinstanz hat übrigens selbst in zweiter Linie die Verbraucher in Betracht gezogen, aber beigefügt, dass diese weder «Cuprofil», noch «Cuprofino» kennen, sondern die Namen der Fabriken «Bemberg» und «Novaseta», und dass nur diese in ihrem Gedächtnis haften. Diese Erwägung ist nicht entscheidend; denn selbst wenn der grösste Teil des Publikums die beiden Marken nicht kennen sollte, was nicht feststeht, hätte die Klägerin doch Anspruch auf den gesetzlichen Schutz ihrer rechtsförmlich eingetragenen Marken bei dem kleinern Teil der Verbraucher, der sie kennt, und überdies ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Marken der Klägerin einmal derart einbürgern, dass der Name der Fabrik in der Vorstellung in den Hintergrund tritt. Das Bundesgericht hat denn auch schon i. S. Konservenfabrik Rorschach gegen Konservenfabrik Lenzburg (BGE 52 II S. 167) erkannt, es komme nicht darauf an, dass die

Seite: 229

Erzeugnisse häufiger unter den Herkunftsbezeichnungen «Lenzburger Konserven», und «Rorschacher Konserven» bekannt seien, als unter den streitigen Marken «Hero» und «Coro».

Die Einzelkäuferschaft, unter der sich viele Frauen befinden, weiss entweder, dass sich Kunstseide in einem Verfahren unter Anwendung einer Kupferverbindung herstellen lässt, oder sie weiss es nicht. Ist es ihr bekannt, so erwecken die beiden Wortmarken in ihr denselben oder einen auffallend ähnlichen Eindruck, nämlich den von Kunstseide, die in einem solchen Kupferverfahren fabriziert worden ist. Da Seide und Seidengewebe nur aus Faden, Fasern hergestellt werden können, und da jeder Faden, fein, fino ist, vermag die Abweichung zwischen «fil» und «fino» nichts daran zu ändern. Weiss die Abnehmerschaft nichts von den verschiedenen Herstellungsarten, so sagen ihr die Marken nichts darüber und bleiben für sie reine Phantasiezeichnungen. Bei Phantasiezeichen ist aber mehr auf Wortbild und Wortklang abzustellen, als auf eine Bedeutung, die sich allenfalls noch daraus lesen

liesse (BGE 50 II S. 76); Wortbild und Wortklang unterscheiden sich im vorliegenden Fall, wie schon ausgeführt wurde, nicht in wesentlichen Merkmalen voneinander. Die Beklagte hat darum mit gutem Grund ihre Marke «Cuprofil», durch Anerkennung aus dem Streite zurückgezogen.

2.- Es frägt sich weiter, ob die durch Beifügung des Ausdruckes «Novaseta», geprägte Marke «Novaseta Cuprofil» sich wesentlich von der Marke «Cuprofino» unterscheidet, sodass keine Verwechslungsgefahr besteht. «Novaseta» ist zwar nichts anderes als ein Teil der Firma der Beklagten. Wie die Vorinstanz jedoch zutreffend betont hat, ist dieser Umstand ohne Belang, weil auch die Firma geschützt werden kann, wenn sie den Anforderungen an eine Marke entspricht (BGE 43 II S. 95).

Das Obergericht ist davon ausgegangen, dass der Ausdruck «Novaseta» aus dem lateinischen Eigenschaftswort *novos*, weiblich *nova*, zu deutsch neu, und dem italienischen

Seite: 230

Hauptwort *seta*, auf deutsch Seide, gebildet sei, und dass neue Seide auf italienisch nicht *Novaseta*, sondern *seta nuova* heisse. Das ist aus zwei Gründen nicht richtig. Einmal kann im Italienischen das Eigenschaftswort dem Dingwort vorangestellt werden oder folgen, *nuova seta* ist so gut richtig wie *seta nuova*. Sodann heisst neu auf italienisch *nuovo* oder auch *novo* (weiblich *nova*); *nova* ist sogar die volkstümlichere Form, *nuova* die literarische. (Vgl. Petrocchi's Wörterbuch S. X und unter «*novo*», das sich selbst *Novo dizionario*, nicht *dizionario nuovo* nennt.) *Novaseta* ist also ein italienisches Wort und heisst auf deutsch nichts anderes als neue Seide, oder in einem Wort, Neuseide, auf französisch *soie nouvelle* oder *nouvelle soie*.

Als neu kann eine Seide nur im Vergleich zu einer alten Seidengattung bezeichnet werden. Als alte Seide ist die aus dem Seidenraupengespinnst hergestellte Seide anzusehen, die während Jahrhunderten allein bekannt war. Die Kunstseide ist erst 1883 erfunden worden. Neuseide ist demnach die Seide, die erst seit Kurzem bekannt ist, also eben die Kunstseide. *Novaseta* ist freilich nicht der technische Ausdruck der italienischen Sprache für Kunstseide. Aber er erweckt nach der Auffassung des aus dem italienischen Sprachgebiet stammenden Mitgliedes des Bundesgerichtes, die durch dieses geteilt wird, den gleichen Eindruck, ohne dass der durchschnittliche Käufer eine für sich irgendwie schwierige Überlegung anzustellen hätte. Das genügt, um ihn nicht als Phantasiebezeichnung zu behandeln, sondern als Sachbezeichnung, die des gesetzlichen Markenschutzes nicht teilhaftig sein kann. Es ist auf den Entscheid des Bundesgerichtes i. S. Roth gegen *Klameth & Cie* vom 3. Oktober 1928 (BGE 54 II S. 406 ff.) zu verweisen, wo die Zulässigkeit der Marke «*Rachenputzer*» verneint und folgendes ausgeführt wurde: «Nach feststehender Praxis des Bundesgerichtes sind gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchG vom Markenschutz nicht nur die eigentlichen Warenamen ausgeschlossen, sondern auch

Seite: 231

solche Wortzeichen, welche auf die Beschaffenheit, Eigenschaften, Herstellung oder Bestimmung der Ware hinweisen, für die sie verwendet werden. (Vgl. BGE 41 I 545; 49 II 315 ff.; 52 II 306 .) Nun entspricht es freilich den Bedürfnissen und Gepflogenheiten des Verkehrs, dass der Gewerbetreibende an vorhandene Begriffe anlehrende Wortmarken wählt, da solche, weil sie sich den in Betracht kommenden Abnehmerkreisen besser einprägen, als völlig willkürliche Neubildungen, meist schlagwortähnliche Bedeutung als Kennzeichen für die Ware erlangen und so besonders geeignet sind, dieselbe zu individualisieren und für sie im Verkehr zu werben. Es kann daher nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der Ware genügen, um ein Wortzeichen als Marke unfähig zu machen, so jedenfalls dann nicht, wenn es sich nur um eine entfernte, erst unter Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer Ideenverbindungen erkennbare sachliche Bezeichnung handelt. Erforderlich ist vielmehr, dass die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhange mit der Ware stehe, dass sie unmittelbar auf eine Beziehung in einer der gedachten Richtungen schliessen lässt und infolgedessen der Eignung und Kraft, als Sonderzeichen für die Erzeugnisse eines bestimmten Produzenten zu dienen, ermangelt.», Was das Bundesgericht in Anwendung dieser Grundsätze über die Marke «*Rachenputzer*» für Hustenbonbons gesagt hat, trifft für die Marke «*Novaseta*» für Kunstseide erst recht zu. Die Verwendung von *Seta* und *nova* hat zwar ein neues Wort geschaffen. Aber die Ursprünglichkeit dieses Wortes ist gering und sein Phantasiecharakter, den die Vorinstanz aus der Zusammensetzung von zwei Sprachen hergeleitet hat, ist in Wirklichkeit, wie gezeigt wurde, nicht vorhanden. Dagegen ist die beschreibende Natur der Bestandteile und des Ganzen in keiner Weise verborgen. «*Novaseta*» enthält nicht nur eine Anspielung auf Kunstseide, sondern ist für jedermann die unmittelbare, wenn auch nicht technische Bezeichnung dafür. Das Bundesgericht hat auch

Seite: 232

die Marke «*Vanillette*» für vanillierten Zucker nicht zugelassen, weil sie eine Sachbezeichnung

enthalte, obwohl «Vanillette» nicht etwa der technische Ausdruck der französischen Sprache für vanillierten Zucker ist. (BGE 28 II S. 128.)

Dass der Teil «Novaseta» der Marke «Novaseta Cuprofil» der italienischen Sprache angehört, und nicht der Sprache, die am Sitz der Beklagten gesprochen wird, verschlägt nichts; denn das Italienische ist in der Schweiz neben dem Deutschen und Französischen rechtlich gleichgestellte Landessprache, und eine Marke kann in der ganzen Eidgenossenschaft nicht geschützt werden, wenn sie sprachlich auch nur in einem Sprachgebiet und zudem kleinen Teil des Landes den gesetzlichen Voraussetzungen nicht genügt. (BGE 56 X S. 55 ff.)

Nach der Darstellung der Beklagten soll die Eintragung der Marke «Novaseta» für sich allein durch das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum verweigert worden sein, da eine solche Marke beim Käufer den Eindruck erwecken könne, es handle sich um Naturseide. Da die erwähnte Verfügung des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum jedoch nicht bei den Akten liegt, kann die Vermutung nicht zum vornherein abgelehnt werden, das Amt habe die Marke wegen ihres Charakters als Sachbezeichnung nicht zugelassen. Wie dem auch sei, die Anordnungen der Verwaltungsbehörden und ihre Begründungen, die einer Vorprüfung gleichkommen, sind für den Richter nicht verbindlich. In der Verwaltungsbeschwerdesache der Ersten Österreichischen Glanzstofffabrik gegen das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hat das Bundesgericht in seinem Beschwerdeentscheid ausgeführt (BGE 56 I S. 46 ff.) dass die Marke «Tragiseta» nicht eingetragen werden könne, weil das Wort Seta einfach Seide bedeute und als Marke nur in einer Zusammensetzung geschützt werden könne, die jede Verwechslungsgefahr mit Naturseide ausschliesse. Dieser Anforderung entspricht zwar die Bezeichnung «Novaseta»; denn es

Seite: 233

fällt kaum jemandem ein, dabei an Naturseide zu denken. Dagegen ist «Novaseta» zu deutlich nach der andern Richtung; es lässt ohne weiteres an Kunstseide denken.

Aus der Unzulässigkeit des Markenschutzes für «Novaseta» und «Cuprofil» ergibt sich sofort die Unzulässigkeit der zusammengesetzten Wortmarke «Novaseta Cuprofil». Allerdings muss eine solche Zusammensetzung als Ganzes beurteilt werden, wie die Vorinstanz und das Bundesgericht i. S. Société Roskopf & Cie gegen Comptoir de vente des montres Roskopf (BGE 38 II S. 306) erkannt haben. Dort wurde jedoch folgende Einschränkung gemacht: «Il va sans dire d'ailleurs que si l'un de ces éléments a dans la marque une influence prépondérante et en constitue la caractéristique, et si cet élément, pour l'une des raisons prévues par la loi, ne peut valablement être employé comme marque, cette dernière devra être déclarée nulle dans son ensemble.» Im vorliegenden Falle ist das Wort «Cuprofil» der hauptsächlichste und auffallende Bestandteil der Marke. Die beschreibende Voranstellung von «Novaseta» ist nebensächlich und genügt auch nicht, um korrigierend den Eindruck zu verschaffen, die beanstandete Marke sei anderer Herkunft als die Marke «Cuprofino» ja sie kann den Käufer im Gegenteil zu der Annahme verführen, auch die mit «Cuprofino» bezeichnete Kunstseide werde bei der Beklagten hergestellt. (Vgl. auch BGE 36 II S. 608.)

Die Ungültigkeits- und Löschungsklage ist daher hinsichtlich der Marke «Novaseta Cuprofil» Nr. 69004 zu schützen.

3.- Die Klägerin macht geltend, der an sich allein schutzfähige (Feil der verbleibenden Marke «Novaseta, Soie Cupro-artificielle», sei zu ihren Gunsten geschützt» nämlich das Wort «Cupro», alle andern Teile seien deskriptiv. Die Beklagte wendet ein, der Ausdruck «Cupro» sei als Sachbezeichnung nicht schutzfähig; sie hat es jedoch unterlassen, Widerklage auf Ungültigerklärung und Löschung der sogenannten Marke der Klägerin zu erheben.

Seite: 234

Die Frage, ob die Bezeichnung «Cupro» die Sache oder das Verfahren der Herstellung wiedergebe, kann aber offen gelassen werden; denn wenn es eine Sachbezeichnung wäre, wäre es auch die im Streite liegende Marke der Beklagten Nr. 69021, die ausser dem bereits als beschreibender Natur gekennzeichneten Wort «Novaseta» nur die Ausdrücke «Soie cupro artificielle» enthält, also einen Namen für Kunstseide, die in dem sogenannten Kupferverfahren hergestellt worden ist. Nimmt man dagegen an, die Wortmarke «Cupro» der Klägerin sei geschützt, so unterscheidet sich die Marke «Novaseta soie cupro artificielle» durch keine wesentlichen Merkmale von ihr; denn das hauptsächlichste Element ist «Cupro», die genaue Wiedergabe der Marke der Klägerin. Der Gebrauch einer Wortmarke eines andern wird nicht dadurch erlaubt, dass Freizeichen als Bestandteile beigefügt werden; denn die Freizeichen sind durch das Gesetz nicht für die Bezeichnung der Waren bestimmter Fabriken zugelassen worden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 8. April 1930 aufgehoben und die Klage, soweit sie nicht schon anerkannt worden ist, geschützt.
2. Demgemäss werden die von der Beklagten am 15. Oktober 1928 und 8. Januar 1929 beim

eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken Nr. 69004 Novaseta Cuprofil und Nr. 69021 Novaseta Soie Cupro-Artificielle als ungültig erklärt, und es wird ihre Löschung im Markenregister des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum angeordnet