

S. 34 / Nr. 6 Registersachen (d)

BGE 57 I 34

6. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Februar 1931 i. S. L. Löske G. m. b. H. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Seite: 34

Regeste:

Voraussetzungen für die Übertragung und Erneuerung einer ausländischen Handelsmarke im Schweizerischen Markenregister (Erw. 1 und 2).

Sind im Übertragungsverfahren wiederholte Beanstandungen durch das Amt zulässig? (Erw. 2).

Nichteintreten auf eine verwaltungsgerichtliche Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung (Beanstandung eines Übertragungs- und Erneuerungsgesuches) (Erw. 2).

MSchG Art. 7, 8, 14.

VV zum MSchG Art. 6, 8, 12, 18, 19.

Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 Art. 6;

VDG Art. 8.

A. – L. Löske, Kaufmann in Berlin, liess am 17. Juli 1890 unter Nr. 1667 im schweizerischen Markenregister eine Fabrikationsmarke für Uhrgehäuse und Uhrwerke eintragen, welche die Abbildung einer Apollo-Büste enthält. Darunter steht in einem an beiden Enden gerollten Bande der Name «Apollo», und über der Büste ist in grossen Buchstaben die Bezeichnung «Fabrik-Marke» angebracht. Diese Eintragung wurde am 10. September 1910 erneuert, wobei die Marke die Nummer 28082 erhielt.

Des fernern liess Löske am 30. Oktober 1895 unter Nr. 7850 eine weitere Marke für Uhren, Uhrenwerke und Uhrengehäuse jeder Art eintragen, die eine stilisierte Leier darstellt, unter welcher auf einem geschwungenen Bande der Name «Mozart» steht, welches Band von einem Blumen- und Blattornament umrankt ist. Diese Eintragung wurde am 8. Oktober 1913 ebenfalls erneuert, wobei die Marke die Nummer 34262 erhielt.

Seite: 35

Am 29. Juli 1930 beantragte die Firma L. Löske G. m. b. H., Taschen- und Armbanduhrenfabrikation in Berlin, die heutige Beschwerdeführerin, beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum eine weitere Erneuerung der erwähnten Apollo-Büsten-Marke (Nr. 28082), worauf das Amt sie darauf aufmerksam machte, dass die Marke, da sie für die Einzelfirma L. Löske eingetragen sei, vorerst auf die antragstellende Gesellschaft übertragen werden müsse. Daraufhin ersuchte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 29. August 1930 um Übertragung der fraglichen Marke, sowie auch noch weiterer Marken, u.a. der erwähnten Mozart-Leier-Marke (Nr. 34262), und einer unterm 22. März 1918 - als Erneuerung von Nr. 10269 - ebenfalls für Uhren, Uhrengehäuse und Uhrenwerke aller Art eingetragenen Wortmarke «Apollo». Auf dieses Gesuch hin verlangte das Amt am 19. September 1930 von der Beschwerdeführerin u. a. den Nachweis durch eine bezügliche Bescheinigung des deutschen Reichspatentamtes dafür, dass die zu erneuernden und die zu übertragenden Marken in Deutschland als ihrem Ursprungslande für die Beschwerdeführerin eingetragen seien. Es setzte der Beschwerdeführerin hiefür eine Frist von einem Monat an, welche es durch Verfügung vom 27. Oktober 1930 um einen weitem Monat erstreckte. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin am 21. November 1930 bezügliche Bescheinigungen ein. Für die Apollo-Büsten-Marke (Nr. 28082) war sie jedoch hiezu nicht in der Lage, da diese Marke nur in der Schweiz geschützt sei. Und mit Bezug auf die Mozart-Leier-Marke (Nr. 34262) wies sie die Bescheinigung für eine Marke vor, die zwar das mit dem Namen «Mozart» versehene Band nebst Ornamenten, nicht aber die erwähnte Leier enthielt. Das Amt wies daher am 18. Dezember 1930 das Gesuch um Übertragung und Erneuerung der Apollo-Büsten-Marke (Nr. 28082) ab, weil diese im Ursprungslande nicht eingetragen sei. Und mit Bezug auf die Mozart-Leier-Marke (Nr. 34262) setzte es ihr gleichen Tages eine erneute Frist von einem Monat an

Seite: 36

zur Beibringung eines Zeugnisses, dass eine genau entsprechende Marke in Deutschland eingetragen sei, weil die bis anhin eingereichte Bescheinigung diesem Erfordernis nicht genüge.

B. – Gegen diese beiden Verfügungen hat die Beschwerdeführerin am 23. Dezember 1930 die verwaltungsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht erhoben mit dem Antrag: es sei das Begehren auf Übertragung und Erneuerung der Apollo-Büsten-Marke (Nr. 28082), sowie auf

Übertragung der Mozart-Leier-Marke (Nr. 34262) als begründet zu erklären und das Eidg. Amt für geistiges Eigentum anzuweisen, die angebehrte Erneuerung bezw. Übertragung vorzunehmen. Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum beantragt mit Bezug auf die Apollo-Büsten-Marke (Nr. 28082) die Abweisung der Beschwerde. Auf die Beschwerde betreffend die Mozart-Leier-Marke (Nr. 34262) sei nicht einzutreten.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Die Beschwerdeführerin hat ihren Geschäftssitz in Deutschland, d. h. also in einem Staate, der, wie die Schweiz, der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums (AS NF 45 S. 243 ff.) beigetreten ist und daher mit Bezug auf den Markenschutz im Rahmen jener Übereinkunft der Schweiz gegenüber Gegenrecht hält. Die Firmen solcher Staaten sind gemäss Art. 7 Ziff. 2 MSchG zur Hinterlegung ihrer Marken in der Schweiz berechtigt, sofern sie durch bezügliche Belege den Beweis erbringen, dass diese im Ursprungsland geschützt sind (Art. 6 Ziff. 5 litt. b VVO zum MSchG). Und zwar ist dieser Nachweis sowohl bei der Anmeldung zur Eintragung, wie auch jeweils bei einem Gesuch um Erneuerung einer Eintragung (rev. Art. 8 MSchG), oder im Falle eines Gesuches um Übertragung einer Marke (Art. 19 Abs. 1 Ziff. 2 VVO zum MSchG) zu leisten. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, so ist ein bezüglicher Eintrag gemäss rev. Art. 14 Ziff. 1 MSchG (vgl. auch Art. 19 Abs. 5 VVO zum MSchG)

Seite: 37

zu verweigern. Diese Vorschriften stehen im Einklang mit Art. 6 der Pariser Verbandsübereinkunft, der einen Schutz in andern Verbandsländern nur für solche Marken vorsieht, die im Ursprungslande regelrecht eingetragen sind, wobei im letzten Absatz dieser Vorschrift den Verbandsländern noch ausdrücklich die Befugnis eingeräumt ist, vom Hinterleger eine von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes ausgestellte Bescheinigung über die regelrechte Eintragung der Marke zu verlangen. Das beschwerdebeklagte Amt hat daher mit Recht die Übertragung und Erneuerung der Apollo-Büsten-Marke (Nr. 28082) davon abhängig gemacht, dass die Beschwerdeführerin eine bezügliche Bescheinigung des deutschen Reichspatentamtes beibringe. Hiezu war diese aber nicht in der Lage, weil die in Frage stehende Marke, wie sie in ihrem Schreiben an das Amt vom 21. November 1930 selber zugestehen musste, in Deutschland gar nicht geschützt und eingetragen ist. Wohl hat sie darauf hingewiesen, dass in Deutschland ihre Wortmarke «Apollo» geschützt sei. Das vermag aber keinen Anspruch auf Erneuerung und Übertragung der hier streitigen kombinierten Wortbildmarke Nr. 28082 zu begründen, da hiefür völlige Identität zwischen der im Ursprungsland geschützten und der zur Eintragung bezw. Erneuerung oder Übertragung angemeldeten Marke vorliegen muss. Das trifft hier nicht zu; denn die streitige Marke Nr. 28082 weist ausser dem Namen «Apollo» auch noch wichtige figürliche Elemente auf: ein an den Enden gerolltes Band, auf das der Name «Apollo» aufgedruckt ist, und insbesondere die Abbildung einer Apollo-Büste. Dass die Beschwerdeführerin an die von ihr heute geltend gemachte Identität selber nicht glaubt, ergibt sich ohne weiteres daraus, dass sie die reine Wortmarke «Apollo» neben der hier streitigen Apollo-Büsten-Marke unter Nr. 41452 als selbständige Marke hat eintragen und nunmehr auch übertragen lassen. Die Beschwerde ist daher mit Bezug auf die Marke Nr. 28082 als unbegründet abzuweisen.

Seite: 38

2. – Mit Bezug auf die Mozart-Leier-Marke (Nr. 34262) liegt keine endgültige Verfügung des Amtes vor. Dieses hat der Beschwerdeführerin am 18. Dezember 1930 lediglich erneut Frist angesetzt zur Beibringung einer Bescheinigung des deutschen Reichspatentamtes, dass sie daselbst eine völlig gleichartige Marke hinterlegt habe. Gegen eine solche blosser Zwischenverfügung ist aber, wie das Bundesgericht bereits entschieden hat (vgl. BGE 56 I S. 354 f. Erw. 2), keine verwaltungsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht gegeben. Allerdings erscheint fraglich, ob es im vorliegenden Übertragungsverfahren überhaupt gerechtfertigt war, wiederholte Beanstandungen zu erlassen. Art. 12 VVO zum MSchG, der solche Wiederholungen vorsieht, bildet einen Bestandteil des die Hinterlegung, Eintragung und Veröffentlichung der Marken regelnden Abschnittes II (Art. 6–17), während die Erneuerung und Änderung zusammen mit der Löschung der Markeneintragungen einen besondern Abschnitt III bildet. In diesem sind nun zwar (in Art. 18) mit Bezug auf das Gesuch um Erneuerung einer Marke die Bestimmungen des Abschnittes II als entsprechend anwendbar erklärt, nicht aber mit Bezug auf die Übertragung einer Marke. Für diese enthält Art. 19 besondere Vorschriften, in denen zwar auf Art. 6 Ziff. 5 und 7 und Art. 8 Abs. 1, nicht aber auch auf die übrigen Bestimmungen des Abschnittes II verwiesen ist. Insbesondere regelt Art. 19 Abs. 6 die Folgen bei Nichterfüllung der vorgeschriebenen Bedingungen selbständig, ohne wie in Art. 12 eine Wiederholung der Beanstandung vorzusehen. Die Zulässigkeit einer solchen Wiederholung braucht indessen – selbst wenn das Bundesgericht zur Beurteilung dieser Frage zuständig wäre, was hier ebenfalls dahingestellt sei – nicht näher untersucht zu werden, da die Beschwerdeführerin gegen die Wiederholung der Beanstandung an sich keine Einsprache erhoben, sondern die ihr gesetzte Nachfrist gengehtils dazu

benützt hat, hinsichtlich anderer, heute nicht im Streite liegender Marken die noch fehlenden Belege beizubringen.

Seite: 39

Nur beiläufig mag noch darauf hingewiesen werden, dass, selbst wenn auf die Beschwerde materiell schon heute eingetreten werden könnte, diese abgewiesen werden müsste, da angesichts des Fehlens der Leier in der in Deutschland hinterlegten Marke von einer Identität der im Ursprungsland geschützten mit der in der Schweiz zu übertragenden Marke nicht die Rede sein könnte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Mit Bezug auf das Begehren um Erneuerung und Übertragung der Marke Nr. 28082 wird die Beschwerde abgewiesen. Mit Bezug auf das Begehren um Übertragung der Marke Nr. 34262 wird auf die Beschwerde nicht eingetreten