

S. 603 / Nr. 99 Markenschutz (d)

BGE 57 II 603

99. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Dezember 1931 i. S. Schülke & Mayr A.-G. gegen Cofmann-Nicoresti.

Regeste:

Markenschutz:

Verwandlung eines Individualzeichens in eine generelle Sachbezeichnung. Voraussetzungen. – «Lysol» ist heute noch Individualzeichen (Erw. 4).

Defensivzeichen sind ungültig nach schweizerischem Recht (Erw. 12).

Aus dem Tatbestand:

A. – Die Klägerin, Firma Schülke & Mayr A.-G. in Hamburg, ist seit Jahren Inhaberin der im schweiz. Markenregister unter Nr. 37381 und im internat. Markenregister unter Nr. 33387 für Desinfektionsmittel eingetragenen Wortmarke «Lysol». Im Jahre 1929 liess der damals

Seite: 604

in Brüssel wohnhafte Beklagte, C. A. Cofmann-Nicoresti, auf Grund einer im Jahre 1928 in Belgien erfolgten Hinterlegung ebenfalls für Desinfektionsmittel, die Wortmarken «Lysolats» und «Lysovet» unter Nr. 61382 und 61383 im internat. Markenregister eintragen. Daraufhin hinterlegte die Klägerin ihrerseits auf Grund von in Deutschland erfolgten Eintragungen dieselben Wortmarken «Lysolats» und «Lysovets», sowie die weitere Wortmarke «Lysotabs» unter Nr. 62029, 65952 und 66101 beim internationalen Amt für geistiges Eigentum.

B. – Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin, die internat. Marke «Lysolats» des Beklagten sei für das Gebiet der Schweiz ungültig zu erklären, da diese sich nur unwesentlich von der Marke «Lysol» unterscheide, auf die die Klägerin zufolge früheren Gebrauches und früherer Eintragung ein besseres Recht besitze als der Beklagte.

Der Beklagte verlangte widerklageweise die Ungültigerklärung der klägerischen Marke «Lysol» (soweit diese im internat. Markenregister eingetragen, für das Gebiet der Schweiz), da diese nur deskriptive Bedeutung habe, von Anfang an lediglich eine Sachbezeichnung gewesen und daher als Marke nicht schutzfähig sei; eventuell sei sie jedenfalls im Laufe der Zeit zur blossen Sachbezeichnung geworden. Sodann verlangte der Beklagte, die internat. Marken «Lysolats», «Lysovets» und «Lysotabs» der Klägerin seien für das Gebiet der Schweiz ungültig zu erklären, da diese unzulässige Nachahmungen der bezgl. beklagtischen Marken darstellten und zudem bloss Defensivzeichen seien, denen nach schweizerischem Recht kein Schutz zukomme.

C. – Das Bundesgericht hat das Hauptklagebegehren auf Ungültigerklärung der beklagtischen internat. Marke «Lysolats» für das Gebiet der Schweiz geschützt, andererseits aber auch das Widerklagebegehren auf Ungültigerklärung der klägerischen internat. Marken «Lysolats» «Lysovets» und «Lysotabs» für das Gebiet der Schweiz gutgeheissen.

Seite: 605

Aus den Erwägungen:

1. – ...

2. – («Lysol» ist keine Beschaffenheitsbezeichnung).

3. – («Lysol» ist von der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin von Anfang an als Phantasiebezeichnung und nicht als Sachbezeichnung verwendet worden).

4. – Es fragt sich nun aber, ob, wie der Beklagte weiter geltend macht, das ursprüngliche Individualzeichen «Lysol» nicht im Laufe der Zeit zur generellen Sachbezeichnung für Desinfektionsmittel der fraglichen Art geworden sei; denn wenn dies zutreffen würde, entiele jeder markenrechtliche Schutz, unbekümmert darum, dass das Zeichen von der Klägerin im internationalen und schweizerischen Markenregister eingetragen worden ist (vgl. BGE 55 II S. 349). Da der vorliegende Rechtsstreit sich um den von der Klägerin in der Schweiz beanspruchten Markenschutz dreht, sind – nach der neuen Praxis des Bundesgerichtes (vgl. BGE 55 II S. 152 Erw. 2 und die daselbst angeführten Entscheide) – zur Beurteilung dieser Frage die Verhältnisse massgebend, wie sie sich hinsichtlich der Bedeutung und Verwendung des Wortes «Lysol» in der schweizerischen Verkehrsauffassung gebildet haben, d. h. es gilt hier das Territorial- oder Nationalitätsprinzip. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass eine Marke zwar im Ausland nicht Freizeichen ist, wohl aber im Inland als solches betrachtet werden muss, oder umgekehrt. Hiebei hat das Bundesgericht in seinem Entscheide in Bd. 55 II S. 347 freilich ausgeführt, dass dieses Prinzip nicht absolut angewendet werden dürfe; denn es springe in die Augen, dass, wo ein Erzeugnis von Weltruf in Frage stehe, sich

in den verschiedenen Ländern eine übereinstimmende Auffassung bilden wird, d. h. dass die Anschauungen der interessierten Verkehrskreise im Ausland auch diejenigen des Inlandes beeinflussen. Diese Überlegung greift aber hier deshalb nicht Platz, weil es der Klägerin während der Zeit des Weltkrieges zum mindesten in den Staaten der

Seite: 606

Entente nicht möglich war, ihrem Markenrecht Nachachtung zu verschaffen. Die Vorinstanz hat daher, angesichts dieser besondern Verhältnisse, mit Recht von einer Berücksichtigung der im Ausland herrschenden Anschauungen abgesehen und sich streng an das Nationalitäts- bzw. Territorialitätsprinzip gehalten. Sie hat zu diesem Behufe eine Reihe von in der Schweiz niedergelassenen Drogisten, Apothekern, Ärzten, Tierärzten und Spitalverwaltern einvernommen, die mit wenig Ausnahmen der Ansicht Ausdruck gegeben haben, dass «Lysol» ein geschützter Markenartikel der Klägerin sei. Die Vorinstanz hat daher angesichts dieser Aussagen die Einrede des Beklagten, wonach «Lysol» zu einem Freizeichen geworden sei, verneint, obwohl ein grosser Teil des kaufenden Publikums nicht mehr wisse, dass «Lysol» eine Marke darstelle. Die Feststellung über die in den verschiedenen Kreisen herrschenden Auffassungen sind tatsächlicher Natur und daher für das Bundesgericht verbindlich. Dagegen bildet es eine Rechtsfrage, wie diese Auffassungen mit Bezug auf die Beurteilung des behaupteten Freizeichencharakters der streitigen Marke zu würdigen seien. Das Bundesgericht hat sich in seinem Entscheide in Bd. 55 II S. 347 dahin geäussert, dass unter den für diese Beurteilung massgebenden «beteiligten Verkehrskreisen» einerseits die Berufsleute, d. h. die Fabrikanten und Händler und andererseits das kaufende Publikum zu verstehen sei. Damit wollte jedoch nicht gesagt werden, dass die Umwandlung einer geschützten Marke in ein Freizeichen schon dann als vollzogen zu erachten sei, wenn auch nur dem letztern das Bewusstsein an der Zugehörigkeit des fraglichen Zeichens zu einem bestimmten Produzenten oder Händler geschwunden ist. Die Umwandlung einer geschützten Marke in ein Freizeichen stellt sich als etwas Aussergewöhnliches dar und tritt nur unter ganz besondern Umständen ein, d. h. lediglich dann, wenn überhaupt keiner der in Betracht kommenden Verkehrskreise sich des Schutzes mehr

Seite: 607

bewusst ist. Wollte man die Auffassung des kaufenden Publikums für sich allein schon als massgebend erachten, so würden dadurch gerade die wertvollsten Marken ihrer Schutzwirkung beraubt. Es ist ja das Ziel des Produzenten oder Händlers, der eine Wortmarke als Warenzeichen verwendet, damit für sein Produkt ein bestimmtes Schlagwort einzuführen; und je mehr es ihm gelingt, dass seine Ware im Verkehr unter diesem Schlagwort an Stelle der Sachbezeichnung gehandelt wird, desto mehr gewinnt seine Marke an Bedeutung. Eine derartige Entwicklung führt aber notgedrungen dazu, dass das kaufende Publikum sich des blossen Markencharakters des fraglichen Schlagwortes bald nicht mehr bewusst ist, d. h. dass es die Herkunftsbezeichnung für die Sachbezeichnung nimmt. Es ist nun aber nicht einzusehen, warum eine Marke, die eine derartige Wirkung entfaltet – welcher Erfolg ja dem Verdienste des betreffenden Markeninhabers zuzuschreiben ist – des besondern Schutzes verlustig gehen sollte. Das kann vielmehr nur dann erfolgen, wenn auch der Zwischenhändler und allfällige Produzenten sich der Eigenschaft eines Zeichens als Marke einer bestimmten Person oder Firma nicht mehr erinnern, was in der Regel voraussetzt – und darin liegt in der Hauptsache die Rechtfertigung für den Verlust der Schutzrechte –, dass der betreffende Markeninhaber deren Benützung als Warenzeichen für Waren Dritter widerstandslos geduldet hat (vgl. auch die Kommentare zum deutschen Warenzeichengesetz: FINGER 3. Auflage S. 130; HAGENS S. 81, 223 ff.; SELIGSOHN 3. Auflage S. 207 ff.; PINZGER und HEINEMANN S. 244 ff.; den Entscheid des Reichsgerichtes in Zivilsachen Bd. 108 Nr. 2 S. 8 ff., insbesondere S. 13). Bei dieser Sachlage kann aber angesichts der vorerwähnten Feststellung der Vorinstanz nicht davon die Rede sein, dass «Lysol» zu einem Freizeichen geworden sei, zumal als, wie sich ebenfalls aus dem angefochtenen Entscheide ergibt, die Klägerin durch zahlreiche Inserate in Fach- und Tageszeitungen auf die Markeneigenschaft der

Seite: 608

Bezeichnung «Lysol» aufmerksam gemacht hat und auch sonst gegen die ihr bekannt gewordenen Fälle von Verletzungen ihrer Markenrechte jeweils eingeschritten ist (vgl. auch BGE 55 II S. 347 f.). Die Vorinstanz hätte sogar davon Umgang nehmen können, die in Ärzte- und Veterinärkreisen über diese Frage bestehenden Auffassungen zu erkunden; es hätte nach dem Gesagten genügt, dass die Drogisten und Apotheker, die sich mit dem Vertrieb des klägerischen Desinfektionsmittels befassen, in ihrer überwiegenden Mehrheit in dem Wortzeichen «Lysol» nach wie vor eine Herkunftsbezeichnung erblicken, was hauptsächlich darauf zurückzuführen sein wird, dass – wie sich aus einem bei den Akten liegenden, in einem frühern von der Klägerin angestregten Prozess erstatteten Gutachten ergibt – die Grossisten in ihren Katalogen (auf Grund derer die Zwischenhändler ihre Bestellungen

aufzugeben pflegen) die mit einem geschützten Warenzeichen versehenen Produkte deutlich kenntlich machen. Gegen die beklagliche Auffassung spricht auch, wie die Vorinstanz mit Recht hervorgehoben hat, der Umstand, dass Lysol nicht in der schweizerischen Pharmakopoe, bei deren Redaktion die Aufnahme von Wortmarken grundsätzlich vermieden wurde, aufgeführt ist. Diesen Feststellungen gegenüber spielt der Umstand keine Rolle, dass in vereinzelt behördlichen Erlassen, in Wörterbüchern und in verschiedenen wissenschaftlichen Werken das Wort «Lysol» im Sinne einer Sachbezeichnung oder doch ohne Hinweis auf seine Markenqualität verwendet wurde; denn solchen Veröffentlichungen liegt ihrem Zwecke nach der Hinweis auf Individualrechte und Warenbezeichnungen auch da, wo solche bestehen und in Fachkreisen bekannt sind, in der Regel fern (vgl. BGE 28 II S. 559 f. Erw. 4; 31 II S. 520; 39 II S. 119 Erw. 5; 55 II S. 155). Der Beklagte hat geltend gemacht, dass verschiedene Drogisten und Apotheker unter der Bezeichnung «Lysol» ein Desinfektionsmittel verkauften, das nicht aus der

Seite: 609

Fabrik der Klägerin stamme, und er war in der Lage, diese Behauptung an Hand verschiedener Beispiele zu belegen. Auch dieser Einwand ist nicht schlüssig und zwar schon deshalb nicht, weil die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat, diese Leute hätten gewusst, dass ihr Vorgehen nicht korrekt sei und dass unter dem Namen «Lysol» nur die Ware der Klägerin verkauft werden dürfte. Unbehelflich ist endlich auch der Umstand, dass (worauf der Beklagte ebenfalls noch hingewiesen hat) die Klägerin es den Wiederverkäufern gestattet, ihr Produkt, das sie diesen in grösseren Mengen liefert, für den Detailverkauf in kleine Fläschchen abzufüllen und darauf eine Etikette anzubringen, die lediglich die Bezeichnung «Lysol», ohne Hinweis auf die klägerische Firma, sowie den Namen des betreffenden Wiederverkäufers trägt. Wohl birgt dieses Vorgehen die Gefahr in sich, dass mit der klägerischen Marke Missbrauch getrieben wird. Das ist jedoch vorliegend deshalb ohne Belang, da die Klägerin, soweit solche Missbräuche vorgekommen und ihr zur Kenntnis gelangt sind, diesen jeweils nach Kräften entgegengetreten ist, so dass nach den mehrfach erwähnten Feststellungen der Vorinstanz das Bewusstsein vom Markencharakter der Bezeichnung «Lysol» in den massgebenden Fachkreisen bis anhin nicht erschüttert worden ist.

5. – ...

Demnach ist die schweizerische Marke Nr. 37381 der Klägerin als gültig zu erachten. Dieselben Erwägungen führen aber auch zur Anerkennung der gleichlautenden internationalen Marke Nr. 33 387 der Klägerin, da diese – sie beruht ebenfalls auf einer in Deutschland erfolgten Eintragung – nach den gleichen Grundsätzen wie die erstere zu beurteilen ist (vgl. PILLET, Le régime international de la propriété industrielle S. 368/69) und der Beklagte gegen beide Marken dieselben Einwendungen erhoben hat.

6. – («Lysolats» unterscheidet sich nicht genügend von «Lysol»).

Seite: 610

7 - 11. – ...

12.–Die Klägerin bestreitet nicht, dass sie die Marken «Lysovet», «Lysolats» und «Lysotabs» als Defensivzeichen habe eintragen lassen, d. h. als Marken, denen keine selbständige Bedeutung zukommt, sondern die lediglich zur Verstärkung des Schutzes ihrer Hauptmarke «Lysol» bestimmt sein sollen. Solche Marken verstossen aber gegen das Grundprinzip, auf das das schweizerische Markenschutzgesetz aufgebaut ist, wonach das Recht an einer Marke auf ihrem tatsächlichen Gebrauch (ihrer Anbringung an der Ware oder deren Verpackung) beruht. Dieser erzeugt das Recht an der Marke und wahrt deren Rechtsbeständigkeit, während deren Eintrag im Markenregister lediglich deklaratorische Bedeutung zukommt. Freilich ist dem Inhaber durch Art. 9 MSchG eine Karenzzeit eingeräumt, indem die Löschung einer Marke erst verlangt werden kann, wenn er während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat; und auch dann besteht ein Löschananspruch nur, «sofern der Inhaber die Unterlassung des Gebrauches nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag». Die Vorinstanz hält daher dafür, dass angesichts dieser letzterwähnten Einschränkung, die anlässlich der Revision von 1928 – um eine Übereinstimmung mit Art. 5 letztem Absatz der revidierten Pariser Übereinkunft herzustellen – in das Gesetz aufgenommen worden ist, auch blosse Defensivzeichen nunmehr als zulässig zu erachten seien (ebenso KOLB, Die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Markenzeichens, Berner Dissertation 1930 S. 17 ff.; V. WALDKIRCH, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht, in ZSchwR Neue Folge Bd. 50 S. 151 f.). Dem kann nicht beigetreten werden. Durch diesen Zusatz wurde gegenüber dem bisherigen Rechtszustand lediglich bewirkt, dass der vorübergehende Nichtgebrauch einer Marke, selbst wenn dieser länger als drei Jahre dauert, unter Umständen ausnahmsweise nicht den Verlust des Markenschutzes zur Folge hat;

Seite: 611

doch wollte damit an dem Grundsatz an sich nichts geändert werden, dass das Recht an der Marke auf deren tatsächlichen Gebrauch beruht, d. h. es wurde damit nicht anerkannt, dass auch solche Marken rechtsgültig seien, die, wie dies bei Defensivzeichen der Fall ist, der Inhaber zum vorneherein überhaupt gar nie zu benutzen gedenkt. Das ergibt sich unzweideutig aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes. Es wurde seinerzeit von Seiten der Schweizergruppe der internationalen Vereinigung für den gewerblichen Rechtsschutz beantragt, es solle dem Art. 9 MSchG der Zusatz beigefügt werden: «Als gerechtfertigt ist insbesondere zu betrachten die Unterlassung des Gebrauches von Defensivmarken». Dieser Antrag fand jedoch bei den Räten kein Gehör und zwar nicht, weil man eine derartige Bestimmung angesichts des vorangehenden neuen Zusatzes für überflüssig erachtet hätte, sondern weil man Defensivmarken als mit dem Grundprinzip des schweizerischen Markenrechtes unvereinbar nicht anerkennen wollte (vgl. die Voten der Berichterstatter im Nationalrat TSCHUMI und BOLLE, Sten. Bull. Nat. Rat 1928 S. 847 /848). Angesichts dieser klaren Willenskundgebung des Gesetzgebers erscheint somit die von KOLB (a.a.O. S. 19) geäußerte Auffassung ohne weiteres irrig, dass aus dem Fehlen einer die Defensivzeichen ausschliessenden Bestimmung auf die Zulässigkeit solcher Marken geschlossen werden müsse. Diese Auffassung wäre aber auch ohne Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien nicht zu hören, da ein derart tiefgreifender Einbruch in das System des Gesetzes ohnehin klar und unzweideutig hätte zum Ausdruck gebracht werden müssen. Die Verweigerung der Anerkennung von blossen Defensivzeichen beruht übrigens nicht nur auf rein theoretischen Erwägungen, sondern es sprechen auch gewichtige praktische Gründe gegen deren Zulassung. Es kann schon grundsätzlich nicht Sache des Markeninhabers sein, an Stelle des Richters selber den Schutzbereich seiner Marke zu umschreiben. Wenn er dadurch den ihm gesetzlich zukommenden

Seite: 612

Bereich überschreitet, masst er sich damit zudem zum Nachteil der übrigen Produzenten und Händler Rechte an, an denen er nicht das geringste schutzwürdige Interesse besitzt. Das hat auch v. WALDKIRCH (a.a.O. S. 162) erkannt; doch glaubte er, diesem Bedenken dadurch begegnen zu können, dass er den Grundsatz aufstellte, es dürfe bei einer Klage auf Grund eines Defensivzeichens dieses nicht für sich allein, wie eine selbständige, tatsächlich gebrauchte Marke, gewürdigt werden, sondern nur im Zusammenhang mit dem Hauptzeichen, dessen Schutz es verstärken soll. Allein, wenn es zur Beurteilung der Zulässigkeit einer angefochtenen Marke doch einzig auf deren Ähnlichkeit mit dem Hauptzeichen ankommt, ist nicht einzusehen, welcher praktische Wert einem Defensivzeichen noch zukommen würde. Eine solche Regelung vermöchte auch vor Art. 6 Abs. 1 MSchG nicht standzuhalten, der als Voraussetzung für die Gültigkeit einer Marke ganz allgemein eine genügende Unterscheidbarkeit von schon früher eingetragenen Marken verlangt, ohne hievon gewisse Kategorien auszuschliessen.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist daher nicht nur die klägerische Defensivmarke «Lysovet», sondern auch «Lysolats» und «Lysotabs» als ungültig zu erklären. Die Klägerin hat allerdings noch geltend gemacht, gemäss Art. 9 MSchG stehe es ihr während der ersten drei Jahre vom Datum des Eintrages an gerechnet völlig frei, diese Marken zu gebrauchen oder nicht; diese Frist sei aber noch nicht abgelaufen, so dass der Beklagte auch aus diesem Grunde deren Löschung zum mindesten heute noch nicht verlangen könne. Dieser Einwand ist deshalb nicht zu hören, weil die Klägerin selber ausdrücklich zugegeben hat, die Marken überhaupt nie gebrauchen zu wollen. Angesichts dieser unzweideutig endgültigen Willensäußerung der Klägerin trifft aber die Frist des Art. 9 MSchG, der unter solchen Umständen jede Rechtfertigung abginge, nicht zu