

S. 60 / Nr. 19 Markenschutz (d)

BGE 62 II 60

19. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Januar 1936 i. S. Gaba A.-G. gegen Kaffee Hag A.-G.

Seite: 60

Regeste:

Markenrecht.

Die Marke «Ka-Aba» für diätetische Nahrungsmittel hat Bestand neben der Marke «Gaba» für pharmazeutische und kosmetische Produkte, da es sich um gänzlich verschiedenartige Waren handelt; Art. 6 Abs. 3 MSchG.

Bei der Frage der gänzlichen Verschiedenartigkeit darf nicht auf Waren abgestellt werden, für welche die Marke zwar eingetragen, aber innert der Frist von 3 Jahren nach Art. 9 MSchG nicht gebraucht worden ist: Verbot von Defensivmarken.

Der Ablauf der Frist von Art. 9 MSchG kann auch widerklage- oder einredeweise gegenüber der Verletzungsklage geltend gemacht werden.

Aus dem Tatbestand:

A. Die im Jahre 1917 gegründete Gaba A.-G. in Basel befasst sich gemäss dem in den Statuten und im Handelsregistereintrag angegebenen Zweck mit der Herstellung und dem Vertrieb pharmazeutischer, chemischer, kosmetischer und diätetischer Produkte und von Nährpräparaten; durch Statutenänderung vom Juli 1934 wurde die Zweckbestimmung erweitert, indem als Gesellschaftszweck auch die Herstellung von Genussmitteln aufgeführt wurde.

Die Gaba A.-G. ist Inhaberin der Wortmarke «Gaba», die sie am 31. Januar 1918 hat eintragen lassen für hygienische, pharmazeutische, chemische, kosmetische, diätetische Produkte und Präparate, sowie Zuckerwaren. Am 18. Juli 1928 und 20. März 1931 wurde die Eintragung erneuert unter Ausdehnung des Warenkreises auf Tabakwaren, Getränke, Genussmittel, Lebensmittel und auf Reklameartikel für die sämtlichen eingetragenen Waren.

Unter der Marke «Gaba» bringt die Gesellschaft seit ihrer Gründung die bekannten Wyberttabletten in den

Seite: 61

Verkehr; in der Folge verwendete sie die Marke auch für einen «Melissenbalsam», eine Hautcrème «Turgol», sowie eine Crème und ein Puder «Aronal», und vom August 1934 an schliesslich auch noch für ein Frühstücksgetränk «Querkopin».

B. Am 12. April 1934 liess die Kaffee Hag A.-G. in Feldmeilen die Wortmarke «Ka-Aba» eintragen für die Waren Kakao, Schokolade, Kaffee, coffeinfreien Kaffee, Tee, deren Surrogate oder Kombinationen diätetischer Produkte und Zuckerwaren.

Unter dieser Marke bringt sie ein schokoladeähnliches, aus Kakao sowie verschiedenen leichtverdaulichen Zuckerarten (insbesondere Traubenzucker) bestehendes Präparat in den Handel, das als «Plantagentrank» bezeichnet und als diätetisches Nahrungsmittel charakterisiert wird, das leicht verdaulich sei und nicht stopfe.

C. Die von der Gaba A.-G. wegen Verwechselbarkeit der beiden Marken gegen die Kaffee Hag A.-G. erhobene Löschungs-, Unterlassungs- und Schadenersatzklage wurde von allen Instanzen abgewiesen.

Aus den Erwägungen:

2. Wäre die Frage der gänzlichen Verschiedenheit der Waren nun auf Grund der beiderseitigen Einträge im Markenregister zu entscheiden, so müsste sie ohne jeden Zweifel verneint werden; denn Kakao, Schokolade usw., sowie Kombinationen diätetischer Produkte, für welche die Marke «Ka-Aba» eingetragen ist, fallen unter die Begriffe Getränke, Genussmittel, Lebensmittel, sowie diätetische Produkte, für welche die Klägerin die Marke «Gaba» beansprucht.

Nun dürfen aber als Vergleichsobjekte auf Seiten der Klägerin die Begriffe «Getränke, Genussmittel, Lebensmittel und diätetische Produkte» gerade nicht herangezogen werden, weil die Klägerin nach den Feststellungen der Vorinstanz Waren dieser Art innert der dreijährigen Frist des Art. 9 MSchG von der am 20. März 1931 erfolgten Eintragung der Marke an nicht hergestellt, die Marke also

Seite: 62

für solche Waren nicht gebraucht und eine Rechtfertigung dieser Unterlassung nicht einmal versucht hat. Infolge dieses Nichtgebrauches steht der Klägerin für Waren der genannten Art kein Schutzrecht

zu, da wegen ihres Verhaltens anzunehmen ist, sie habe das Zeichen für die in Frage stehenden Waren nicht in der Absicht eintragen lassen, es zu gebrauchen, sondern lediglich zur Freihaltung dieser Warengattungen, also zu rein defensiven Zwecken. Diese auf Grund des Gesetzes sich ergebende Vermutung kann nicht entkräftet werden durch den Hinweis auf die in den Statuten enthaltene Zweckbestimmung der klägerischen Gesellschaft. Die Eintragung von blossen Defensivmarken ist jedoch nicht statthaft nach dem der schweizerischen Markenschutzgesetzgebung zu Grunde liegenden Prinzip, dass das Recht an einer Marke auf ihrem tatsächlichen Gebrauche beruht, während dem Eintrag im Markenregister lediglich deklaratorische Bedeutung zukommt (vgl. BGE 53 II S. 361, 56 II S. 464). Dieses fundamentale Prinzip des Gebrauchszwanges wurde auch bei der Gesetzesrevision von 1928 nicht fallen gelassen, wie das Bundesgericht in Band 57 II S. 610 ff. unter Heranziehung der Entstehungsgeschichte des revidierten Art. 9 mit einlässlicher Begründung, auf die hier verwiesen werden kann, entschieden hat. Danach sollte der Gebrauchszwang lediglich einigermassen gemildert werden durch die Einräumung der Möglichkeit, in einem gerichtlichen Verfahren den Nichtgebrauch der Marke während der drei Jahre zu rechtfertigen und unter Umständen eine Erstreckung der Karenzfrist zu erwirken, während nach dem vorherigen Rechtszustand der Fristablauf unweigerlich den Verlust des Schutzrechtes nach sich gezogen hatte.

Dabei ist die Formulierung des Art. 9, dass das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung der Marke anordnen könne, nicht etwa so zu verstehen, dass der Markenschutz trotz dem Ablauf der 3 Jahre auf Grund des Eintrages ohne weiteres bis zur Löschung durch den Richter fortduere, so dass die Beklagte im vorliegenden Fall, um sich auf den Fristablauf berufen zu können,

Seite: 63

zuerst die Löschung der Marke hätte verlangen müssen, bevor sie mit dem Gebrauch ihrer Marke «Ka-Aba» überhaupt hätte beginnen dürfen. Vielmehr kann, in ähnlicher Weise, wie dies für die Geltendmachung der Nichtigkeit eines Patentes nach Art. 16 PatG. der Fall ist, das Dahinfallen des Schutzrechtes zufolge Ablaufes der Karenzzeit auch durch Widerklage gegenüber der Klage wegen Verletzung des klägerischen Markenrechtes oder sogar durch blosser Einrede geltend gemacht werden.

3. Dass die Klägerin Anfang August 1934, also nach Ablauf der Karenzzeit und nachdem die Beklagte ihren Plantagentrank auf den Markt gebracht hatte, das Frühstücksgetränk «Querkopin» unter ihrer Marke «Gaba» herzustellen begann, ist trotz der Gleichartigkeit der beiden Produkte ohne Einfluss, da die Beklagte sich diesem Produkt der Klägerin gegenüber auf ihren früheren Gebrauch des Zeichens «Ka-Aba» berufen kann, wie auch die Vorinstanz zutreffend annimmt.

4. Bezüglich derjenigen Waren, für welche die Klägerin im massgebenden Zeitpunkt die Marke «Gaba» tatsächlich verwendete, hat die Vorinstanz mit Recht entschieden, dass sie gänzlich verschieden seien von den mit der Marke «Ka-Aba» geschützten Produkten.

Denn bei den von der Klägerin tatsächlich hergestellten Waren handelt es sich ausschliesslich um Heil- oder Schönheitsmittel, um pharmazeutische oder kosmetische Produkte. Der Plantagentrank «Ka-Aba» der Beklagten dagegen ist ein Nahrungsmittel. Es wird allerdings als diätetisches Nahrungsmittel bezeichnet unter Hinweis darauf, dass es nicht stopfe und leicht verdaulich sei. Allein das ändert nichts daran, dass es eben doch in erster Linie ein Nahrungsmittel ist, dem lediglich zur Vermeidung gewisser nachteiliger Wirkungen seines Hauptbestandteils, des Kakaos, verschiedene andere Stoffe zugesetzt worden sind. Es verhält sich nicht etwa so, dass das Produkt als solches, wie dies bei den Gabatabletten und dem Melissenbalsam der Klägerin der Fall ist, zur Heilung bestehender Leiden oder zur Vorbeugung gegen die Entstehung solcher bestimmt ist.

Seite: 64

Dass in der Reklame und auf der Packung auf den besonderen Nährwert des Produktes hingewiesen wird und gewisse für den Aufbau des Körpers notwendige Stoffe besonders erwähnt werden, vermag das Produkt noch nicht zu einem Heilmittel im eigentlichen Sinn zu stempeln. Wollte man der Ansicht der Klägerin hierin folgen, so käme man schliesslich dazu, dass jedes Nahrungsmittel als Heilmittel angesehen werden müsste, sobald seine Zuträglichkeit für die Gesundheit wegen der in ihm enthaltenen Aufbaustoffe bei der Werbung irgendwie hervorgehoben würde. In diesem Sinne ist daher auch die Rüge der Klägerin unbegründet, die Vorinstanz nehme in aktenwidriger Weise an, der Plantagentrank der Beklagten werde nicht um einer heilenden oder vorbeugenden Wirkung willen empfohlen.

Selbst wenn nun die Produkte der beiden Parteien zum Teil in gleichartigen Geschäften erhältlich sind, wie die Klägerin behauptet, nämlich in Drogerien, Spezereihandlungen usw., so sind doch, allgemein betrachtet, Heil- und Schönheitsmittel einerseits und Nahrungsmittel andererseits zu verschiedenartige Dinge, als dass das kaufende Publikum auf die irrtümliche Annahme verfallen könnte, es handle sich bei Produkten mit einigermassen ähnlich klingenden Namen um Waren ein- und desselben Herstellers; diese Gefahr wäre aber unumgängliche Voraussetzung für die Verneinung

einer gänzlichen Verschiedenartigkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 3 (BGE 56 II S. 406). Ob die Klägerin mit ihren Fabrikationseinrichtungen und kraft ihrer finanziellen Mittel in der Lage wäre, allenfalls auch Nahrungsmittel herzustellen, ist demgegenüber ohne entscheidende Bedeutung