

S. 298 / Nr. 59 Registersachen (d)

BGE 70 I 298

59. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1944 i. S. Merz & Co. gegen eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Regeste:

Markenschutz, internationale Marke.

Eine internationale Marke kann bei der Erneuerung nach Ablauf der Schutzdauer wie eine erstmalige Anmeldung überprüft werden. (Madrider Abkommen Art. 6 Abs. 1; BRB dazu Art. 9; Pariser Verbandsübereinkunft Art. 6 B Abs. 1 Ziff. 3).

Protection des marques de fabrique, marque internationale.

La demande en renouvellement de l'enregistrement d'une marque internationale, formée après expiration de la période de protection, peut être examinée de la même façon que la première demande tendante à l'inscription de la marque (Convention de Madrid, art. 5 al. 1; ACF relatif à cette convention, art. 9; Convention d'union de Paris. art. 6 B. al. 1. ch. 3).

Seite: 299

Protezione delle marche di fabbrica, marca internazionale.

Là domanda di rinnovo della registrazione d'una marca internazionale, presentata dopo lo spirare del periodo di protezione, può essere esaminata nello stesso modo che la prima domanda per ottenere l'iscrizione della marca (Accordo di Madrid, art. 6 cp. I, DCF concernente questa convenzione, art. 9, Convenzione d'unione di Parigi, art. 6 B, cp. 1, cifra 3).

4.- Es bleibt lediglich noch der Einwand der Beschwerdeführerin zu prüfen, dass das Amt einer internationalen Marke den Schutz nicht verweigern könne, wenn es sich nur um deren Erneuerung nach Ablauf der Schutzdauer handle. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. a) Gemäss den internationalen Vereinbarungen kann einer internationalen Marke in einem Lande der Schutz verweigert werden, wenn sie wegen Verstosses gegen die guten Sitten auch im nationalen Register des betreffenden Landes nicht eingetragen werden könnte. (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 betr. die internationale Eintragung der Fabrik oder Handelsmarken, Fassung vom 2. Juni 1934; Art. 6 lit. B Abs. 1 Ziffer 3 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, Fassung vom 2. Juni 1934; BRB vom 29. September 1939 über die Ausführung des Madrider Abkommens, Art. 9). Wenn daher nach schweizerischem Recht die Erneuerung einer Markeneintragung abgelehnt werden kann mit der Begründung, sie verstosse gegen die guten Sitten, so ist auch gegenüber der Erneuerung eines internationalen Markeneintrags eine solche Schutzverweigerung zulässig.

b) Eine schweizerische Marke muss ohne jeden Zweifel anlässlich ihrer Erneuerung gleich geprüft werden wie eine erstmals zur Eintragung angemeldete. Art. 8 Abs. 2 MSchG (Fassung vom 22. Juni 1939), der die Möglichkeit einer Erneuerung der Markeneintragung statuiert, bestimmt nämlich im weiteren, die Erneuerung unterliege «den gleichen Förmlichkeiten», wie eine erste Eintragung. Was unter diesen Förmlichkeiten zu verstehen ist, geht aus Art. 18 Abs. 1 der VVo zum MSchG (Fassung vom 22. September 1939) hervor. Danach «finden auf das Gesuch um Erneuerung der Eintragung einer Marke die Bestimmungen

Seite: 300

über die Hinterlegung, Eintragung und Veröffentlichung neuer Marken (II. Abschnitt dieser Vo) entsprechende Anwendung». In Abschnitt II, auf den verwiesen wird, ist Art. 12 enthalten, der das Verfahren regelt, das einzuschlagen ist, wenn auf ein Hinterlegungsgesuch der oben erwähnte Art. 14 MSchG zutrifft.

Das vom schweizerischen Gesetzgeber gewählte System hat übrigens seinen guten Grund. Denn da der Begriff der guten Sitten sich im Laufe der Zeit ändern kann, besteht ein Bedürfnis dafür, vor der Eintragung einer Marke für eine neue Schutzdauer von 20 Jahren nachzuprüfen, ob sie immer noch mit den guten Sitten im Einklang stehe.

c) Die Beschwerdeführerin glaubt, sich auf Art. 7 Abs. 3 des Madrider Abkommens berufen zu können, wonach die Erneuerung eines Eintrags verweigert werden kann, wenn die Marke eine Veränderung erfahren hat. Hieraus will die Beschwerdeführerin ableiten, dass die Eintragungserneuerung einer unveränderten Marke nicht abgelehnt werden könne.

Die von der Beschwerdeführerin herangezogene Bestimmung bezieht sich aber lediglich auf die Frage, unter welchen Bedingungen eine Marke zur Erneuerung entgegengenommen werden kann. Ob einer zur Erneuerung angemeldeten Marke der Schutz verweigert werden könne oder nicht, bestimmt

sich dagegen nach dem oben erwähnten Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens. Die Beschwerdeführerin beruft sich für die von ihr vertretene Auffassung auf die deutschen Kommentare zum Madrider Abkommen. Diese nehmen allerdings den Standpunkt ein, einer internationalen Marke könne bei der Erneuerung des Eintrags der Schutz nicht verweigert werden. Allein wie das beschwerdebeklagte Amt zutreffend bemerkt, erklärt sich diese Stellungnahme daraus, dass eben die internationale Marke der gleichen Behandlung unterliegt wie die nationale und dass nach deutschem Recht im Gegensatz zu der schweizerischen Regelung eine Marke bei der Erneuerung nicht überprüft werden kann (BECHER, Warenzeichengesetz und internationale Markenregistrierung. S. 180 N. 4).

Seite: 301

d) Fehl geht schliesslich auch die Berufung der Beschwerdeführerin auf BGE 69 I 115 ff. Dort handelte es sich darum, ob das Amt befugt sei, anlässlich der Übertragung einer Marke während der Schutzdauer die Löschung wegen Verstosses gegen die guten Sitten anzuordnen. Das Bundesgericht entschied, dass eine Übertragung der Marke dem Amt keine Prüfungsbefugnisse zu verschaffen vermöge, die es ohne eine Übertragung nicht auch hätte. Die heute zu entscheidende Frage, welches der Umfang der Prüfungsbefugnis des Amtes bei einer Erneuerung des Markeneintrags sei, ist ganz anders gelagert, da man es nicht mit einem im Laufe der Schutzdauer rein zufällig eintretenden Ereignis zu tun hat, sondern mit der Frage, ob die Schutzdauer verlängert werden könne oder nicht